

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO**

PATRÍCIA LOUREIRO ABREU ALVES BARBOSA

**NOME DE DOMÍNIO COMO SINAL DISTINTIVO
EMPRESARIAL:**

análise das decisões dos Centros de Solução de Controvérsias
credenciados pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil

Florianópolis (SC)
2015

Patrícia Loureiro Abreu Alves Barbosa

**NOME DE DOMÍNIO COMO SINAL DISTINTIVO
EMPRESARIAL:**
análise das decisões dos Centros de Solução de Controvérsias
credenciados pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil

Tese submetida ao Curso de Doutorado
da Universidade Federal de Santa
Catarina, como requisito para obtenção
do título de Doutora em Direito
Orientador: Professor Doutor Luiz
Otávio Pimentel

Florianópolis (SC)
2015

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor,
através do Programa de Geração Automática da Biblioteca Universitária da UFSC.

Barbosa, Patricia Loureiro Abreu Alves

Nome de domínio como sinal distintivo empresarial :
análise das decisões dos Centros de Solução de
Controvérsias credenciados pelo Comitê Gestor da Internet
no Brasil / Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa ;
orientador, Luiz Otávio Pimentel - Florianópolis, SC, 2015.
222 p.

Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa
Catarina, Centro de Ciências Jurídicas. Programa de Pós-
Graduação em Direito.

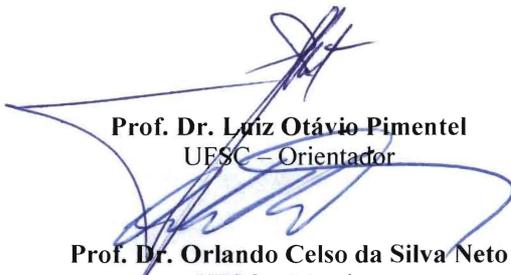
Inclui referências

1. Direito. 2. nomes de domínio . 3. sinais distintivos.
4. concorrência parasitária. I. Pimentel, Luiz Otávio. II.
Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de Pós-
Graduação em Direito. III. Título.

**Nome de domínio como sinal distintivo empresarial: análise das
decisões dos centros de solução de controvérsias credenciados pelo
Comitê Gestor de Internet no Brasil**

PATRÍCIA LOUREIRO ABREU ALVES BARBOSA

Esta tese foi julgada e aprovada em sua forma final pelo Orientador e pelos demais membros da
Banca Examinadora, composta pelos seguintes membros:


Prof. Dr. Luiz Otávio Pimentel
UFSC – Orientador

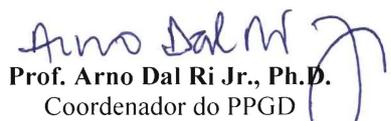
Prof. Dr. Orlando Celso da Silva Neto
UFSC – Membro

Prof. Dr. Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva
ESMESC – Membro


Prof. Dr. Humberto Pereira Vecchio
UFSC – Membro

Profa. Dra. Liliana Locatelli
UFSC – Membro

Prof. Dr. Araken Alves de Lima
INPI – Membro


Prof. Arno Dal Ri Jr., Ph.D.
Coordenador do PPGD

Florianópolis, 28 de agosto de 2015.

Ao Eduardo

AGRADECIMENTOS

Agradeço inicialmente ao Programa de Pós Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, nas pessoas de seus professores e funcionários, em especial, Prof. Dr. Luiz Otávio Pimentel, meu orientador que me guiou nesta pesquisa.

Agradecimento especial à Dra. Liliana Locatelli, Dr. Cláudio Eduardo Régis de Figueiredo e Silva, Dr. Araken Alves de Lima e Dr. Humberto Pereira Vecchio, pela avaliação do projeto e análise prévia da tese. Suas considerações, durante todo o prazo de elaboração deste trabalho, foram fundamentais para que eu pudesse concluí-lo de maneira satisfatória.

Com o doutorado tive a oportunidade de reencontrar pessoas de grande importância para mim, desde o início de minha formação acadêmica, que merecem ser lembradas aqui: Prof. Dr. Nério Amboni, que tão bem me recebeu na Escola Superior de Administração e Gerência – ESAG/UDESC depois de tantos anos e Prof. Dr. Orlando Celso da Silva Neto, por sua análise precisa da situação e pela possibilidade de, mais uma vez, aprender com você.

A todos do escritório Botelho de Mesquita Advogados e Associados, por entenderem os períodos de ausência, pelas discussões, pelos livros e pela ajuda expressa de tantas outras formas. Ana Rita Souza, Francisco Marques e Marcelo Botelho de Mesquita, vocês foram ótimos durante todo esse tempo.

A toda a minha família que sempre acreditou em mim, aos meus pais, Aguinaldo e Judite Loureiro, que muito e de diversas formas me ajudaram. Ao meu marido, Eduardo Abreu Alves Barbosa, por aceitar a ausência e possibilitar a realização deste trabalho. E ao meu filho, Eduardo Loureiro Abreu Alves Barbosa, que durante muitas oportunidades solicitou a minha presença, e sem que fosse possível preterir os livros à sua companhia, reclamou e venceu a batalha por atenção.

*A competição desperta o que há de melhor
nos produtos e o que há de pior nas pessoas.*

David Sarnoff

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo primordial determinar a natureza jurídica dos nomes de domínio. Inicialmente é realizada a análise, a partir de um estudo histórico evolutivo, da concorrência desleal, bem como de sua vertente parasitária, identificando-se e avaliando-se as práticas voltadas aos nomes de domínio. Na sequência, é realizada a apresentação e análise dos sinais distintivos do comércio pertinentes ao estudo dos nomes de domínio, quais sejam: marcas, nomes comerciais e títulos de estabelecimento. Desta forma, apontando-se as principais características de cada um deles, é possível determinar a natureza jurídica dos nomes de domínio. Por fim, são indicadas as formas alternativas de resolução de conflitos para nomes de domínio, vinculadas tanto à Política Uniforme para Nomes de Domínio, prevista pela ICANN, quanto ao Sistema Administrativo de Conflitos de Internet, implantado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, bem como os principais conflitos verificados entre nomes de domínio e os demais sinais distintivos. Por meio da análise das decisões proferidas por tais centros é possível verificar que nomes de domínio possuem o mesmo tratamento conferido aos demais sinais identificadores do comércio, comprovando-se a hipótese deste trabalho de que estes caracterizam um novo sinal distintivo, próprio do ambiente virtual.

PALAVRAS-CHAVES: nomes de domínio; sinais distintivos; concorrência parasitária

ABSTRACT

This work aims to determine the legal nature of domain names. Initially, is performed an evolutionary historical study of the unfair competition, as well as its parasitic component, identifying and evaluating the practices related to domain names. In sequence, the presentation and analysis of distinctive commercial signs relevant to the study of domain names is performed, as follows: trademarks, trade names and titles of establishment. Thus identifying the main features of each of them, it is possible determine the legal nature of domain names. Finally, alternative forms of dispute resolution for domain names are indicated, both the Policy Uniform Domain Name provided by ICANN as the Sistema Administrativo de Conflitos da Internet, established by the Comit  Gestor da Internet no Brazil and its major conflicts recorded between domain names and other distinctive signs. By analyzing the decisions of such centers it is possible to verify that domain names have the same treatment given to other trade identifying signs, confirming the hypothesis of this study that these feature a new distinctive emblem, own the virtual environment.

KEYWORDS: domain names; distinctive commercial signs; parasitic competition

RÉSUMÉ

Le présent travail a pour objectif primordial de déterminer la nature juridique des noms de domaine. Dans un premier temps est réalisée à partir de l'étude du profil historique l'analyse de la concurrence déloyale est réalisée, ainsi que son aspect parasitaire, tout en y identifiant et en évaluant les pratiques adaptées aux noms de domaine. Ensuite l'analyse des signes distinctifs du commerce, pertinents pour l'étude des noms de domaine, à savoir les marques, les noms commerciaux et les titres d'établissement. De cette manière, après avoir identifié les principales caractéristiques de chacun d'eux, la nature juridique des noms de domaine prend forme. liée à la fois à la politique uniforme de nom de domaine fournie par l'ICANN que les conflits Internet System administrative, établie par le Comité de pilotage de l'Internet au Brésil et que des conflits majeurs enregistrés entre noms de domaine et autres signes distinctifs. Enfin, la présentation des modes alternatifs de règlement de conflits relatifs aux noms de domaine, modes naissant avec la création de la Politique Uniforme pour les Noms de Domaine, prévue par l'ICANN, soutenue par le Système Administratif de Conflits sur Internet, implanté par le Comité de Gestion d'Internet au Brésil, et la vérification des principaux conflits entre les noms de domaine et autres signes distinctifs. En analysant des décisions par ces centres, il est possible de vérifier que les noms de domaine possèdent le même traitement que d'autres signes d'identification du commerce, confirmant l'hypothèse de cette étude que ces disposent d'un nouvel emblème distinctif, possèdent l'environnement virtuel.

MOTS-CLÉS: noms de domaine; signes distinctifs; concurrence parasitaire

LISTA DE ABREVIATURA E SIGLAS

ABPI	Associação Brasileira de Propriedade Intelectual
ACPA	<i>Anticybersquatting Consumer Protection Act</i> (Lei de Proteção ao Consumidor contra <i>Cybersquatting</i>)
ADR	<i>Alternative Dispute Resolution</i> (Resolução Alternativa de Controvérsias)
CASD-ND	Câmara de Disputas relativas a Nomes de Domínio
ccTLD	<i>Country Code Top Level Domain</i> (Domínio de Primeiro Nível com Código de País)
CCRD	Comitê de Controvérsias sobre Registro de Domínio.
CGi.br	Comitê Gestor da Internet
CDC	Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90
CUP	Convenção da União de Paris
CRFB	Constituição da República Federativa Brasileira
DREI	Departamento de Registro Empresarial e da Integração
DNS	<i>Domain Name System</i> (Sistema de Nomes de Domínio)
FAPESP	Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
GATT	<i>General Agreement on Tariffs and Trade</i> (Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio)
gTLD	<i>Generic Top Level Domain</i> (Domínio genérico de 1º)
IANA	<i>Internet Assigned Numbers Association</i>
ICANN	<i>Internet Corporation for Assigned Names and Numbers</i>
IN	Instrução Normativa
INPI	Instituto Nacional de Propriedade Industrial
LPI	Lei de Propriedade Industrial – Lei nº 92.79/96
NIC.br	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR
OMC	Organização Mundial do Comércio
OMPI	Organização Mundial de Propriedade Intelectual
SACI-Adm	Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de domínios sob o “.br”
SLD	<i>Secondary Level Domain</i> (Domínio de Segundo Nível)
STJ	Superior Tribunal de Justiça
TDL	<i>Top Level Domain</i> (Domínio de Primeiro Nível)
TRIPS	<i>Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i> (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio)
UDRP	<i>Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy</i> (Política Uniforme para Resolução de Conflitos sobre Nomes de Domínio)

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	25
2	PROTEÇÃO AOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL	31
2.1	CONCORRÊNCIA DESLEAL	31
2.1.1	Evolução histórica	31
2.1.2	Livre iniciativa e livre concorrência	43
2.1.3	Mercado concorrencial	46
2.1.4	Atos desleais e concorrência desleal	49
2.1.5	Direitos exclusivos e concorrência desleal	53
2.1.6	Concorrência interdita	57
2.2	CONCORRÊNCIA PARASITÁRIA	59
2.2.1	Características	59
2.2.2	Concorrência parasitária e aproveitamento parasitário	61
2.2.3	Práticas parasitárias	66
2.2.4	Concorrência parasitária e sinais não protegidos	72
3	SINAIS DISTINTIVOS	75
3.1	MARCAS	79
3.1.1	Funções das marcas	79
3.1.2	Proteção das marcas no Brasil	83
3.1.3	Princípios aplicáveis às marcas	85
3.1.3.1	Distintividade	85

3.1.3.2	Veracidade	86
3.1.3.3	Novidade	87
3.1.3.4	Disponibilidade	89
3.1.3.5	Especialidade e Marcas de Alto Renome	89
3.1.3.6	Territorialidade e Marcas Notoriamente Conhecidas	93
3.2	NOME EMPRESARIAL	95
3.2.1	Vertente objetiva e subjetiva	96
3.2.2	Princípios aplicáveis aos nomes empresariais	97
3.3	TÍTULO DE ESTABELECIMENTO E INSÍGNIA	100
4	NOMES DE DOMÍNIO	103
4.1	CARACTERÍSTICAS	103
4.1.1	Sistema de Nomes de Domínio – Domain Name System (DNS)	103
4.1.2	A apropriação dos nomes de domínio pelo comércio	107
4.1.3	Regulamentação dos Nomes de Domínio	109
4.1.4	Registro dos Nomes de Domínio	112
4.2	NATUREZA JURÍDICA	116
4.2.1	Marcas e Nomes de Domínio	118
4.2.2	Nomes Empresariais e Nomes de Domínio	121
4.2.3	Títulos de estabelecimento e Nomes de Domínio	122
5	CONFLITOS SOBRE NOMES DE DOMÍNIO	127
5.1	POLÍTICA PARA RESOLUÇÃO UNIFORME DE LITÍGIOS SOBRE NOMES DE DOMÍNIO –	133

	UNIFORM DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION POLICY (UDRP)	
5.1.1	Relatório Final sobre o Processo da OMPI relativo aos Nomes de Domínio de Internet	133
5.1.2	Procedimento Administrativo	138
5.1.3	Características principais	140
5.1.4	Acesso ao Judiciário	143
5.1.5	Inclinação da UDRP às marcas	145
5.2	SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONFLITOS DA INTERNET – SACI-Adm	147
5.2.1	Procedimento compulsório	148
5.2.2	Competência das instituições credenciadas	149
5.2.3	Inspiração e avanços em relação à UDRP	152
5.2.4	Procedimento administrativo	161
5.2.5	Reclamação perante o SACI-Adm	163
5.2.6	Inclinação às marcas	169
5.3	TIPOS DE CONFLITOS	170
5.3.1	Cybersquatting	171
5.3.2	Typosquatting	177
4.3.3	Direitos Legítimos Múltiplos	181
5.3.4	Profit Grabbing	186
5.4	NOME DE DOMÍNIO COMO SINAL DISTINTIVO DO COMÉRCIO	191
6	CONCLUSÕES	197

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho aborda o tratamento concedido aos nomes de domínio, tanto pela doutrina quanto pelos órgãos julgadores no Brasil, de forma a identificar sua natureza jurídica, com o objetivo de obtenção do grau de doutoramento junto ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina (PPGD/UFSC). Este tema faz parte da área de concentração de Direito, Estado e Sociedade, sendo sua linha de pesquisa a de Direito da Sociedade de Informação e Propriedade Intelectual.

Os direitos da Propriedade Intelectual são formados por dois grandes ramos: de um lado os direitos autorais (obras de criação literária, artística e científica) e, de outro, os direitos de Propriedade Industrial, com as marcas, patentes, desenhos industriais e indicações geográficas. Ainda que o foco deste trabalho seja exclusivamente os direitos de Propriedade Industrial, a expressão Propriedade Intelectual também é utilizada, ainda que não abranja os direitos de autor.

O Direito, de modo geral, mas também os direitos de propriedade industrial e os sinais distintivos, é uma ciência que está em constante evolução, desenvolvendo-se de acordo com as demandas da sociedade na qual está inserido. Assim, com a dinâmica da sociedade e da economia, em especial das relações comerciais advindas da internet e decorrente alteração do comércio, imprescindível que os novos fenômenos observados no ambiente virtual sejam analisados e colocados sob a égide do direito. Ainda que inexista legislação específica sobre tais fatos, necessário que se identifiquem as formas de aplicação das normas já existentes para que os alcancem, da mesma forma como aconteceu com os demais sinais distintivos, sendo o exemplo mais facilmente perceptível, os títulos de estabelecimento, surgidos na primeira metade do século passado e, a partir da sua utilização no comércio decorreu não somente a legislação a eles relacionada, mas também a definição de sua natureza jurídica como sinal distintivo. E, mesmo que de grande relevância à época, hoje se encontram ultrapassados, sendo a discussão substituída pelos nomes de domínio.

Embora esta pesquisa trate de um assunto atual, vez que o surgimento da Internet ocorreu na década de 1980 e sua popularização não contar com vinte anos, optou-se por apresentar os conceitos jurídicos aplicáveis de forma evolutiva, permitindo que seu desenvolvimento e evolução sejam observados no decorrer da leitura,

culminando com a determinação de forma conclusiva, da natureza jurídica dos nomes de domínio.

Ressalta-se que o tema aqui abordado não foi tratado, até o momento, no âmbito acadêmico no sentido de reconhecer o nome de domínio como um sinal distintivo que integra o patrimônio intangível do empresário, ainda não protegido por lei. Algumas decisões, tanto do poder judiciário, quanto dos centros de solução de disputas sobre nomes de domínio, conferem tal características aos nomes de domínio. No entanto, em virtude da ausência de legislação e consenso doutrinário, é possível encontrar decisões que concedem tratamento diverso e, até mesmo, contraditório quanto à colocação dos nomes de domínio no âmbito jurídico.

Nesse sentido a tese analisa as 128 (cento e vinte e oito) decisões proferidas pelos 3 (três) centros de solução de disputas credenciados pelo Núcleo Gestor da Internet no Brasil, NIC.br, os quais são vinculados à Câmara de Comércio Brasil Canadá, Organização Mundial de Propriedade Intelectual e Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Destas decisões, foram escolhidas 45 (quarenta e cinco) para utilização neste trabalho, por trazerem os elementos capazes de apresentar a solução para o problema de pesquisa aqui trabalhado, qual seja, a necessidade de determinação da natureza jurídica dos nomes de domínios.

Partindo da hipótese de que é possível identificar uma transição na concepção de nome de domínio como sinal distintivo, procura-se apontar sua natureza jurídica por meio das decisões relacionadas, em especial, à concorrência parasitária, vez que, nesta modalidade de concorrência desleal, a tentativa de obtenção de vantagens econômicas ocorre por meio, principalmente, da imitação de sinais distintivos. Ou seja, estes são os instrumentos utilizados para a prática de atos desleais e diante disto, o conflito entre nomes de domínio e os demais sinais distintivos já reconhecidos pelo ordenamento jurídico: marcas, nomes empresariais, títulos de estabelecimento e insígnias. Nota-se que o tratamento concedido aos nomes de domínio é similar aos demais sinais distintivos protegidos pelos direitos de propriedade industrial, verificando-se, inclusive, a possibilidade de conflito entre um nome de domínio e outro registrado anteriormente.

Para tanto, será utilizado o método dedutivo, partindo-se da conceituação da concorrência parasitária e da natureza jurídica dos nomes de domínio, para apresentação e análise das decisões relativas aos nomes de domínio, indicando as principais inclinações destes centros alternativos de solução de controvérsias para o assunto, e

verificando a possibilidade de ampliação do alcance das normas de Propriedade Intelectual para o tema.

É realizada a pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, além de fontes primárias, como leis e tratados internacionais. Os tratados são utilizados como forma de contextualizar o tema no cenário internacional, pois em se tratando de um tema com alcance mundial, indispensável que se faça dessa forma.

Quanto às decisões utilizadas neste trabalho, foram utilizadas tanto as judiciais, de tribunais estaduais e do Superior Tribunal de Justiça, em especial quando abordado o tema da concorrência desleal e concorrência parasitária. Quanto aos nomes de domínio especificamente, a preferência pela análise das decisões oriundas de métodos alternativos de solução de controvérsias em detrimento ao Poder Judiciário se deve tanto às vantagens deste meio, como a celeridade, economia e o julgamento realizado por especialistas em propriedade intelectual, quanto à escassa, porém necessária, bibliografia sobre o tema. Todas as decisões citadas neste trabalho encontram-se indicadas nas referências bibliográficas, separadas por órgão julgador e, em cada um deles, em ordem cronológica.

Neste ponto, em particular quando da apresentação da *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN), organização responsável pela administração do sistema de Nomes de Domínios, em âmbito mundial, e de sua Política para Resolução Uniforme de Nomes de Domínio – *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP), são utilizados textos atuais, originalmente em língua inglesa. Todos estes textos, bem como os demais cujo original é apresentado em língua estrangeira, foram traduzidos pelo autor de modo a facilitar a leitura contínua do trabalho.

Da mesma forma que as traduções, todas as tabelas e figuras constantes deste trabalho são de autoria própria, utilizadas para visualização dos conceitos expostos no decorrer do texto.

Como objetivos específicos da pesquisa apresentam-se: (i) avaliar, na doutrina nacional e internacional, o conceito de concorrência desleal e concorrência parasitária; (ii) examinar o tratamento jurídico dos demais signos distintivos; (iii) identificar as características dos nomes de domínio; (iii) analisar as decisões dos centros de solução de disputa no Brasil a fim de identificar, quando da ocorrência de concorrência parasitária, o entendimento a respeito da natureza jurídica dos nomes de domínio. Tais objetivos constituem o núcleo de cada um dos capítulos deste trabalho.

O primeiro capítulo inicia com um estudo histórico-evolutivo do direito de Propriedade Industrial, sendo destacada de seu contexto a concorrência desleal, apresentando-se o modo como tal assunto foi tratado, tanto em nossa legislação quanto na doutrina, desde o período imperial do Brasil até o momento atual, culminando com breve análise da proposta do novo Código Comercial. Para tanto são apresentados conceitos e definições de clássicos da doutrina do direito comercial como J. X. Carvalho de Mendonça, Gama Cerqueira, mas também são utilizados os preceitos de Rui Barbosa, Pontes de Miranda e Hermano Duval e, atualmente, Denis Barbosa e Luiz Otávio Pimentel.

Quanto às propostas do novo Código Comercial, são apresentadas tanto a que está em trâmite na Câmara dos Deputados quanto a do Senado Federal, sempre de modo transversal, com a indicação de alteração legislativa em cada um dos temas analisados sempre que a proposta legislativa atinja cada um deles.

Após a identificação das características da concorrência desleal, inclusive por meio de decisões judiciais a respeito, é apresentada a concorrência parasitária, espécie do gênero concorrência desleal. Sobre esta preocupa-se não só em apresentar suas peculiaridades, em relação à concorrência desleal, mas também as suas consequências, tanto para os consumidores quanto para às empresas parasitadas. Também neste ponto utiliza-se do recurso de exemplificação por meio de decisões, não só judiciais, como também dos centros de solução de conflitos sobre nomes de domínio, vez que tal prática é recorrente por meio destes.

O capítulo seguinte trata dos sinais distintivos do comércio com a apresentação daqueles relacionados ao assunto, quais sejam: marcas, nomes empresariais e títulos de estabelecimento, sendo o objetivo principal apontar as características de cada um deles, em especial, aquelas relacionadas a procedimentos para registro, âmbito e prazo de proteção, para posteriormente compará-las com os nomes de domínio.

É realizado um estudo detalhado das marcas, não somente por se tratar do sinal distintivo de maior destaque no comércio, mas especialmente por serem com estas as principais controvérsias ligadas aos domínios. Assim, são indicados os princípios a elas aplicáveis, incluindo mas não se limitando ao da especificidade e territorialidade, fundamentais para entendimento dos conflitos atuais, em virtude da verificação das marcas de alto renome e marcas notoriamente conhecidas, respectivamente, sendo estas o principal alvo das práticas de concorrência parasitária.

Também são apresentadas as características dos nomes empresariais e dos títulos de estabelecimento, apresentando suas funções

e princípios a eles aplicáveis e também destacando a natureza evolutiva dos sinais distintivos no tempo, com a sua adequação às necessidades da sociedade.

Na sequência, no terceiro capítulo, são apresentadas as particularidades dos nomes de domínio, desde a sua criação, para que fossem indicados os endereços eletrônicos utilizados na Internet, substituindo os números IP de difícil memorização, passando pela transformação ocorrida na sua utilização diante da sua apropriação pelo comércio. Destaca-se a ausência de legislação específica para o assunto e a possibilidade de utilização dos conceitos jurídicos já existentes para o seu tratamento.

Como forma de caracterizar os nomes de domínio como um dos sinais distintivos do comércio são resgatadas as principais características apontadas para cada um deles no capítulo anterior de forma que o leitor possa visualizar as convergências e divergências entre estes.

Com tais informações é possível a determinação da sua natureza jurídica.

No quarto e derradeiro capítulo são retratados os conflitos relacionados aos nomes de domínio, destacando-se as causas de sua ocorrência e possibilidades para sua solução.

Assim, é apresentada a Política para Resolução Uniforme de Litígios sobre Nomes de Domínio, implantada pela *Internet Assigned Numbers Association*, para domínios genéricos de primeiro nível (os domínios “.com”, por exemplo), bem como o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de domínios sob o “.br” (SACI-Adm), aplicável aos domínios de primeiro nível com código de país (ccTLD) registráveis no Brasil.

A análise do SACI-Adm é realizada por meio das decisões proferidas pelos centros a ele credenciados, ilustrando com as palavras dos especialistas cada um dos pontos verificados deste Sistema. Desta feita, ao se tratar de competência do SACI-Adm, legitimidade ativa, caracterização da má-fé na utilização dos nomes de domínio, bem como o interesse legítimo de seu titular, são apresentadas decisões dos centros relacionadas ao tema.

Da mesma maneira é realizada a análise dos conflitos verificados entre nomes de domínio e os demais sinais distintivos para fundamentar a caracterização dos nomes de domínio como sinais distintivos. Na apresentação das decisões procura-se destacar os pontos relacionados à concorrência parasitária e o tratamento concedido pelos centros de solução tanto aos sinais distintivos, já legalmente reconhecidos como tal, como também aos nomes de domínio.

A compilação das decisões envolvendo nomes de domínio e concorrência parasitária permite verificar o tratamento concedido ao assunto nos centros alternativos de solução de conflitos no Brasil, fundamentando a ideia da natureza jurídica dos nomes de domínio.

2. PROTEÇÃO AOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

2.1 CONCORRÊNCIA DESLEAL

Neste Capítulo será abordada a proteção aos direitos de propriedade intelectual, com vistas a destacar a evolução deste mecanismo, tanto no plano internacional, quanto por meio da legislação pátria, destacando a evolução dos preceitos relacionados à repressão à concorrência desleal. O trabalho prossegue com a conceituação e apresentação das características da concorrência desleal, bem como da concorrência parasitária, espécie do gênero concorrência desleal, que possui particularidades, em função das quais vem sendo utilizada com bastante frequência no ambiente virtual.

2.1.1 Evolução histórica

Os direitos de Propriedade Industrial possuem aplicação direta ao comércio, vez que seu alcance recai sobre assuntos sempre relacionados a estes, sendo a propriedade intelectual o fio condutor estratégico para negociações comerciais. O que se busca proteger é a criação intelectual, não o objeto material no qual esta é materializada ou aposta, mas o seu aspecto intelectual, ou seja, a própria criação, pensada, desenvolvida e elaborada para que, na sequência, seja corporificada ou utilizada para apresentação de um produto ou serviço.

Esta proteção possui três propósitos principais: encorajar a criação, recompensar o inventor e garantir que a invenção seja difundida socialmente. A concessão de propriedade exclusiva à criação, ainda que temporária, e a possibilidade de auferir lucros em virtude de sua criação são responsáveis pelo cumprimento das suas duas primeiras finalidades, enquanto o terceiro objetivo representa a necessidade de exploração do direito, a fim de garantir a divulgação de sua criação. (LOPES; SOUZA, 2008)

Estas criações compõem o patrimônio intangível das empresas (ou de pessoas físicas, conforme o caso), possuindo valor econômico, com inegável importância no comércio, demonstrando a transformação do conceito de propriedade vivenciada na atualidade, com o deslocamento da importância da propriedade dos bens materiais em direção aos intangíveis, os quais passam a possuir maior valor que os primeiros em nossa sociedade atual. (SILVA, 2015, p. 7)

Acredita-se que a proteção à propriedade intelectual é responsável por um incremento no comércio e atração de investimentos e, que tais fatores levam, necessariamente, ao crescimento econômico e bem estar social.

Com a vinda da família real portuguesa ao Brasil e a necessidade de desenvolvimento da colônia, o comércio e a indústria passam a ocupar destaque no cenário econômico, buscando-se então a proteção à propriedade intelectual. Diante disto, em 1808 surge a primeira legislação a tratar de proteção a inventos ou inventores no Brasil, a qual pretendia “promover e adiantar a riqueza nacional” e garantir aos inventores de máquinas e de artes privilégio exclusivo por 14 (quatorze) anos de sua obra.

Com a Constituição Política do Império do Brasil, de 1824 os direitos de propriedade intelectual são tratados como matéria constitucional já na primeira Carta Magna do país. Nas constituições vigentes no país a partir de então, apenas na Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1937 estes não foram apresentados expressamente como parte dos direitos de propriedade.¹

Outras leis surgiram neste período² sendo que, em 1875, por meio do decreto nº 2.682, é assegurado aos fabricantes e negociantes o direito de marcar os seus produtos com sinais distintivos que os diferenciem dos demais, evitando a “imitação” destes por seus concorrentes e garantindo aos prejudicados “à justa satisfação do damno, que será effectivo, nos termos da legislação actualmente em vigor”.

Destaca-se que esta lei, considerada a base dos crimes de usurpação e imitação fraudulenta (SOARES, 1980, p. 26), surge como consequência do caso “Rapé Areia Preta”, no qual a empresa Moreira & Cia. imita tanto a marca quanto as imagens constantes do invólucro dos produtos produzidos por Meuron & Cia., representada por Rui Barbosa como seu advogado, comercializando-os como se fossem da

¹ “Na Constituição outorgada em 1937, na verdade, preteriu-se a especificidade da propriedade intelectual em prol da proteção genérica à propriedade.” (BARROS, 2007, p. 64.)

²*Lei de 11 de agosto de 1827* – cria os cursos de Direito de São Paulo e Olinda, garantindo o direito de exclusividade aos autores das obras.

Lei de 28 de agosto de 1830: Concede privilegio ao que descobrir, inventar ou melhorar uma indústria útil e um prêmio que introduzir uma indústria estrangeira, e regula sua concessão.

Lei criminal de 1830 – Código Criminal do Império do Brasil - estabelece sanções penais aos infratores de contrafação.

concorrente, que possuía mais fama e reconhecimento. Esta foi considerada a primeira ação no Brasil relacionada à concorrência desleal, como afirma Rui Barbosa (1874, v II, t. I, p. 32): “É com efeito um crime novo entre nós: porque não nos consta que, neste país, nesta província, pelo menos, a justiça já fosse provocada a sentenciar em caso igual.”

Sobre a imitação realizada por Moreira & Cia., Rui Barbosa (1874, v II, t. I, p. 90) foi enfático: “Imitando o invólucro, nomes, emblemas e sinais adotados por Meuron & Cia., praticaram Moreira & Cia. *concorrência desleal*.”

Ainda que a parte autora tenha sido vitoriosa em primeira instância, comprovando os prejuízos advindos da utilização de sua marca pela ré, por não haver na legislação punição para tal conduta, o processo foi anulado na fase recursal. No entanto, devido à repercussão do caso, em seguida por promulgada lei regulamentando a matéria.

Posteriormente, em continuidade à regulamentação dos direitos de propriedade intelectual no país, foi promulgada a lei concedendo patentes aos autores de invenção ou descoberta industrial (BRASIL, 1882), a que define e garante os direitos autorais (BRASIL, 1898) e, em 1916, o Código Civil, que concedia ao autor de obra literária, científica, ou artística o direito exclusivo de reproduzi-la.

Com as leis acima indicadas, o Brasil seguia o padrão internacional do chamado “período territorial”, como ficou conhecido o Século XIX, caracterizado pela expansão de regimes nacionais e ausência de proteção internacional, sendo os direitos de propriedade intelectual protegidos tão-somente dentro do Estado soberano que os havia reconhecido. (ARDISSONE, 2014, p. 123)

No entanto, com a Revolução Industrial em seu auge, atingindo outros países da Europa, além da Inglaterra, na segunda metade do século XIX, e o conseqüente aumento das trocas comerciais, inclusive por meio da participação dos inventores em feiras internacionais, a imitação das ideias apresentadas, com a exploração comercial em outros países, aumenta³, destacando a necessidade de cooperação internacional para possibilitar a proteção dos direitos de propriedade intelectual em outros Estados.

Neste ambiente são celebrados dois tratados internacionais que marcam a estreia do período internacional de proteção da propriedade

³ Pimentel (1999) exemplifica com a recusa dos expositores estrangeiros em participar da feira Exposição Internacional de Invenções de Viena, em 1873, preocupados que as ideias apresentadas fossem copiadas por outras pessoas.

intelectual: a Convenção da União de Paris (CUP) para a proteção da propriedade industrial, em 1883, e a Convenção de Berna para a proteção de obras Literárias e Artísticas, em 1886.

A CUP entrou em vigor em 1884 com 14 (quatorze) Estados membros e uma secretaria administrativa para sua organização. Em 1896 as secretarias dos dois tratados (Paris e Berna) são unificadas, sendo substituídas pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), em 1970, com a sua criação. Atualmente a CUP conta com 176 (cento e setenta e seis) Estados membros, sendo o Brasil um de seus signatários originais.⁴ O texto da CUP passou por 7 (sete) revisões até o momento, sendo a versão de Estocolmo, de 1967, a vigente. Conforme José Carlos Tinoco Soares (1980, p. 4), as revisões ao texto da Convenção têm como objetivo solidificar seus princípios e introduzir outros, que se mostraram necessários. Ou seja, atualizar o seu texto.

O objetivo da CUP não era o de padronizar as normas relativas à propriedade intelectual em cada um de seus membros, mas oferecer garantias mínimas aos inventores quando divulgassem suas ideias. Os três princípios fundamentais da CUP, e que até hoje regem a proteção internacional da propriedade intelectual, são: o tratamento nacional, a independência e a prioridade.

Em virtude do princípio do tratamento nacional (artigo 2. CUP) estrangeiros e nacionais gozam dos mesmos direitos em todos os Estados membros da CUP, no que se refere à proteção da propriedade industrial e vantagens concedidas aos nacionais pelas leis de seus respectivos países.

O princípio da independência (artigo 4. bis CUP) prevê que patentes requeridas em um dos estados membros seja analisada de forma independente da análise realizada nos demais países. Ou seja, a concessão ou recusa de uma patente em um Estado não vincula os demais pedidos.

O princípio da prioridade unionista (artigo 4 CUP), por sua vez, estabelece que o primeiro pedido de patente depositado em um dos países da União, serve de base para novos depósitos subsequentes relacionados à mesma matéria, em outros países, efetuados pelo mesmo depositante ou seus sucessores legais, criando um direito de prioridade, pelo período de 12 (doze) meses para invenção e modelo de utilidade e 6 (seis) meses para desenho industrial, a contar do depósito inicial.

⁴ Por meio do Decreto nº 1.263, de 10 de outubro de 1994, o Brasil ratifica a adesão à Convenção da União de Paris.

O instituto da concorrência desleal, objeto de estudo deste Capítulo, passou a ser regulado por meio de sua revisão de Haia, em 1925, quando foi acrescida ao texto da Convenção a repressão à concorrência desleal como um dos objetivos da custódia conferida à Propriedade Industrial e a obrigação dos países membros assegurarem proteção efetiva contra esta prática.⁵

Além disso, a Convenção apresenta a definição de concorrência desleal como sendo “todo ato de concorrência contrário às práticas honestas em matéria industrial ou comercial.” (BRASIL, 1929) Comentando este item, Pontes de Miranda (1983, v. XVII) afirma que “usos ‘honestos’ são os *usos de meio industrial ou comercial* em que prepondera o sentimento de probidade.”

Em 1887, como decorrência da CUP, é aprovado no Brasil o Decreto nº 3.346, cuja essência vigora até a atualidade, vez que orientado pelos princípios e doutrinas mais adiantadas à época (VARELLA, 1996, p. 34). Além de dispor sobre marcas de indústria e comércio e nomes comerciais, previa a criação de um depósito central das marcas estrangeiras e dos registros no país.

É também após a CUP que surge no Brasil a primeira legislação a tratar especificamente de concorrência, o Decreto nº 24.507, de 29 de junho de 1934, no qual é estabelecida a punição criminal como corretivo às condutas de concorrência desleal. (DELMANTO, 1975, p. 9)

Na sequência, o Código de Propriedade Industrial de 1945, como muitas das legislações estrangeiras, não apresentava um conceito, apenas tipificava as condutas consideradas crime de concorrência desleal, seguindo tendência mundial, à época, de criminalizar as práticas reconhecidas como tal, como ocorria na França, Itália e Estados Unidos.

A opção pela exemplificação dos atos, na opinião de Hermano Duval (1976, p. 3), se deve a dificuldade de configurar ilicitude em um

⁵“2. Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrária aos usos honestos em matéria industrial ou comercial. 3. Deverão proibir-se, particularmente: 1º. Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; [...] 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;”

ambiente regido pela livre iniciativa.⁶ Dessa forma, a adoção do critério da tipicidade na repressão dos atos de concorrência desleal, como também foi feito em Portugal, em 1894, e na Alemanha, em 1896.

Além disso, tanto a legislação quanto a doutrina, apresentam recorrentemente termos vagos e imprecisos, citando sempre lealdade, honestidade e boa fé, os quais são insuficientes para definir a concorrência desleal, e também porque “a realidade excede os conceitos, surgindo sempre novas formas de concorrência, antes insuspeitadas, que não se enquadram nas definições propostas, superando as suas previsões.” (GAMA CERQUEIRA, 1956, v. II. t. II, parte III, p. 366) Desta feita, “é na noção do ato ilícito que se funda a teoria da concorrência desleal.” (CARVALHO DE MENDONÇA, 2003, v. III, t. I, p. 486)

À época, Pontes de Miranda (1983, v. XVII, p. 208) apresentava a concorrência desleal como “aquela que consiste em atos tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais ou industriais ou entre os produtos e artigos postos no comércio.”

Francisco Campos (1957, p. 46), por sua vez, ressaltava a necessidade de impedir a apropriação do trabalho alheio mediante práticas de concorrência desleal, o que ocorreria com a apropriação dos bens comerciais ou industriais imateriais, citando: “Não existe um verdadeiro e próprio direito ao nome considerado em si mesmo, e contra o usurpador só se pode agir quando ele atenta contra a fama do titular do nome, procurando enganar quanto à identidade da pessoa, ou quando assumindo o nome, pretende passar pelo que não é.”

Os Códigos de Propriedade Industrial seguintes - Decreto-Lei nº 1005, de 21 de outubro de 1969 e a Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971 - mantiveram a mesma orientação da legislação antecedente, indicando ser a repressão à concorrência desleal como uma das formas de proteção aos direitos de propriedade industrial. As práticas consideradas concorrência desleal, no entanto, encontravam-se disciplinadas por meio do Código Penal de 1969, que incluía como crime de concorrência desleal o desvio de clientela, por meio de atos fraudulentos e a oferta de mercadorias com falsa indicação de procedência. (BRASIL, 1969)

⁶ Para Gama Cerqueira (1956, v. II. t. II. parte III, p. 364), no entanto, não haveria necessidade de caracterizar tal instituto: “Como a maioria das leis estrangeiras, o Código não define a concorrência desleal, *cujo conceito supor conhecido.*”

Neste momento, Hermano Duval (1976, p. 126) afirmava ser a concorrência desleal a “agressão à atividade do concorrente em violação aos preceitos éticos da correção profissional” e Celso Delmanto (1975, p. 10), de modo simples, como ressaltado pelo próprio autor, “a competição que não deve ser feita.” Enquanto as primeiras constituições (1824 e 1891) focavam a repressão aos atos de concorrência individual, a partir de 1934 este tema é visto dentro de um contexto coletivo, contra o abuso do poder econômico, de forma a equacionar a livre iniciativa e a presença dos oligopólios, por meio do controle vertical pelo Estado. (DUVAL, 1976, p. 7)

Em nossa Constituição atual, os direitos de propriedade intelectual encontram-se dentre aqueles relacionados no artigo 5º, os direitos e garantias constitucionais. Mais uma vez, estes são apresentados dentre os direitos de propriedade, destacando a proteção às obras artísticas, às criações industriais e aos sinais distintivos.⁷

Importa destacar que a atual Constituição também apresenta a livre iniciativa como um dos fundamentos do estado democrático de direito, observando, entretanto, os princípios da livre concorrência e defesa do consumidor (artigo 170, iv e v), como será tratado a seguir.

Destarte, observa-se que, enquanto as constituições apresentam os princípios relativos à concorrência desleal e tratam da repressão ao abuso econômico, é na legislação infraconstitucional, seja civil ou penal, que ocorre a repressão à competição desleal. (PIMENTEL, 1994, p. 83)

Nas décadas de 1970 e 1980 surge a iniciativa de levar a discussão da propriedade intelectual à Rodada Uruguaí do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT – *General Agreement on Tariffs and Trade*). Em virtude da “redefinição da propriedade intelectual como

⁷Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: Art. 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: [...] XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; XXVIII - 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 aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas; XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade.

questão comercial” (ARDISSONE, 2014, p. 134) e do interesse dos países protegerem suas criações da pirataria, o assunto foi incluído na pauta de discussões da Rodada Uruguai que, com o seu término, em 1994 culminou com a criação da Organização Mundial de Comércio (OMC) e a aprovação do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS*), incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994.

Ressaltando a importância da propriedade intelectual para o comércio, Pimentel declara:

A propriedade intelectual é um dos temas mais proeminentes do marco regulatório do comércio global e da economia do conhecimento. Tanto é que, entre os três tratados internacionais mais amplos que regem o comércio multilateral no universo da Organização Mundial do Comércio (OMC), de 1994, um deles é o acordo que trata dos direitos de propriedade intelectual relacionada ao comércio (TRIPS); os outros dois acordos regulam o comércio de mercadorias e de serviços.⁸

Ardissone (2014, p. 136) defende a ideia de que, ao contrário dos acordos anteriores caracterizados pelas variações e flexibilidades das legislações nacionais, com o TRIPS é consagrada a universalidade, em detrimento da diversidade na proteção à propriedade intelectual, propiciando um ambiente de segurança ao comércio e aos investimentos de empresas com grandes portfólios em propriedade intelectual, em meio a um cenário de competitividade, favorecendo-as.

O fato é que o Acordo TRIPS obriga os Estados a nivelar suas normas internas relativas ao tema, de acordo com os princípios, normas e disciplinas dispostas em seu texto, de forma que tais medidas não se transformem em barreiras ao comércio. Como afirmam Pimentel e Del Nero (2003, p. 48): “Deve ser mencionado, ainda que de forma genérica,

⁸ No mesmo sentido: “O ADPIC foi incluído no GATT para suprir as deficiências do esquema de proteção à propriedade intelectual da OMPI. Esse fato não invalida a relevância dessa organização, mas apenas ressalta a importância da propriedade intelectual no cenário do comércio intelectual.” (BARROS, 2007, p. 86.)

que o objetivo implícito do Acordo TRIPS é uniformizar as normas referentes à propriedade intelectual, de sorte que, ao fixar princípios e regras gerais, os membros devam realinhar ou repactuar suas normas internas”.

Como previsto em seu artigo 1º, os Estados estão livres para implementar uma proteção mais ampla do que a exigida no Acordo, desde que tal proteção não contrarie as suas disposições.

Neste sentido, pode-se afirmar que o Acordo TRIPS é um tratado em evolução, ao estabelecer um mínimo e exigir um esforço por parte dos seus membros para que, jurídica e institucionalmente, este seja alcançado. (THORSTENSEN, 2001, p. 232)

Destaca-se que se mantêm válidas as obrigações assumidas pelos Estados no âmbito da CUP e demais tratados relativos à Propriedade Intelectual, como a Convenção de Berna, da Convenção de Roma e o Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados.⁹

De especial relevância é a obrigação dos membros assegurarem que os procedimentos de proteção estejam previstos em sua legislação, “de modo a permitir ação efetiva contra qualquer ato de infração aos direitos de propriedade intelectual cobertos por esse Acordo.” (THORSTENSEN, 2001, p. 228) Com isto, verifica-se, pela primeira vez, uma cláusula específica para cumprimento de suas normas (*enforcement*) em um tratado desta matéria, consistindo em um avanço neste setor.

Assim, muitas condutas tidas como legais em muitos países membros da CUP foram transformadas em ilegais com o advento da TRIPS, sendo necessária a criação de normas penais e civis tipificando tais práticas, as patentes foram estendidas a todos os campos de tecnologia reconhecidos por um período de 20 (vinte) anos. (ARDISSONE, 2014, p. 136)

Este Acordo dispõe que os membros da OMC devem estabelecer meios legais para impedir qualquer uso que constitua um ato de concorrência desleal e assegurar proteção efetiva contra tal prática, remetendo ao artigo 10 bis da CUP para sua definição.

Continuamente ao TRIPS, e na tentativa de adaptar as normas de Propriedade Industrial ao novo contexto internacional e suas exigências, foi promulgada a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula os direitos e obrigações relativas à propriedade industrial, revogando o Código de Propriedade Industrial até então vigente.

⁹ Acordo TRIPS, artigo 2, item 2.

A LPI pode ser considerada um verdadeiro Código de Propriedade Industrial, ainda que não seja classificada como tal:

A lei se peja de chamar-se “Código”, embora o seja. Desde 1945, quando a primeira lei geral brasileira sobre Propriedade Industrial foi promulgada através do Decreto Lei 7.903, a denominação sempre correspondeu à realidade: tivemos o Código de Propriedade Industrial de 1945, o de 1967, o de 1969 e – finalmente o de 1971. Nunca se lhes contestou a natureza de Código. Fazem-no agora, e não é difícil perceber a razão. Diz o Art. 64 p. 4º, da Carta da República que não serão sujeitos a prazo de urgência os projetos de Código. Ao Poder Executivo, porém, convinha fazer voar o projeto, sem o trâmite que a Carta impõe. Daí rebatizar o Código – tentando frustrar o espaço de participação e debate que o povo brasileiro e, em particular, o setor industrial, tinha um interesse, constitucionalmente reconhecido, de exigir. (BARBOSA, 1997, p. 13)

Tal norma utiliza a repressão à concorrência desleal como forma de proteção aos direitos de propriedade industrial (art. 2º, v) e, em seu artigo 195, define os crimes de concorrência desleal, incluindo o emprego de meio fraudulento para desvio de clientela e a utilização, ou imitação, de expressão ou sinal de propaganda alheios de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimento e, no artigo 209 garante o direito de haver perdas e danos ao prejudicado, por atos de violação à propriedade intelectual e atos de concorrência desleal que possam criar confusão no mercado.

A partir dos citados artigos acima, Pimentel (2012, p. 17) apresenta sua definição de concorrência desleal:

A concorrência desleal é o emprego de meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; também, a prática de atos tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

Atualmente, estão em discussão dois projetos de Código Comercial que, por meio de seus textos, alteram a proteção à Propriedade Intelectual, um na Câmara de Deputados - PLC 1572/2011, de autoria do Deputado Vicente Cândido, de São Paulo, apresentado em 14 de junho de 2011,¹⁰ e o outro no Senado Federal – PLS 487/2013¹¹, apresentado em 22 de novembro de 2013 pelo Senador Renan Calheiros, de Alagoas.

Ambos os projetos¹² diferem das demais normativas quanto ao tratamento da concorrência desleal. Além de apresentarem um conceito, trazem poucos exemplos de condutas desonestas, porém incluem a concorrência parasitária, ampliando a aplicação do conceito de concorrência desleal. Nota-se que o texto constante nos dois projetos é expresso ao indicar que as condutas descritas são exemplificativas, ou

¹⁰ A última ação legislativa, de 18 de junho de 2015, com a emissão de parecer, pelo Relator Parcial, Deputado Alexandre Baldy, pela aprovação integral do Livro III do Código Comercial – Das obrigações dos empresários. Ainda não há parecer sobre os Livros I – Da empresa, e Livro II – Das sociedades empresárias. Também foram emitidos pareceres pela aprovação dos Livros IV – Da crise da empresa, e Livro V – Das disposições finais e transitórias, e sobre direito marítimo e agronegócio. Continua aberta consulta pública, promovida pelo Ministério da Justiça, para aperfeiçoamento o texto. Pesquisa disponível em: <<https://participacao.mj.gov.br/codcom/>>. Tendo em vista o adiantado do processo para aprovação deste texto, mesmo que não seja votado em 2015, como previsto, acredita-se que o este projeto seja mantido, em detrimento ao do Senado Federal.

¹¹ Em 11 de fevereiro de 2015 foram solicitadas às lideranças partidárias a indicação de membros para compor a Comissão Temporária de Reforma do Código Comercial, sendo esta a última ação relacionada ao projeto de lei. O site do Senado Federal disponibiliza consulta pública para discussão do projeto de Código Comercial, disponível em: <<http://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaoconsultapublica?id=81>>.

¹² Tanto o PLC quanto o PLS tratam da instituição de um novo Código Comercial, devendo obedecer ao processo legislativo relativo às leis ordinárias, composto de três fases: 1) introdutória (ou de iniciativa); 2) constitutiva (discussão e aprovação, sanção e/ou veto) e 3) complementar (promulgação e publicação). Por tratar-se de processo bicameral, deve ser apreciado por uma das Câmaras e revisado pela outra. Por possuírem a mesma matéria, devem obedecer ao previsto no Regimento Interno do Congresso Nacional, que, ao tratar da tramitação da mesma matéria em ambas das Casas, artigos 139-A e 140, dispõe que terá prioridade, para discussão e votação, o que primeiro chegar à revisão. (artigo 140). O Projeto da Câmara encontra-se na fase constitutiva, enquanto o do Senado na introdutória.

seja, para a aplicação permanece a necessidade de análise do contexto fático e outras condutas podem ser consideradas.

O conceito apresentado pelo projeto da Câmara de Deputados é: “Concorrência desleal é o emprego de meios ilegais, imorais, desonestos, fraudulentos ou repudiados pela generalidade dos empresários que atua no mesmo segmento de mercado.”, bastante próximo ao do Senado Federal, que apenas exclui a expressão “imoral” de seu texto.

Além da LPI deve-se citar também a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, o Código de Defesa do Consumidor, que em seu artigo 4º, vi, apresenta como um dos princípios da Política Nacional das Relações de Consumo a “coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores”. (BRASIL, 1990)

Como observam Bertoldi e Ribeiro (2013, p. 146) sobre a influência do Código de Defesa do Consumidor na repressão à concorrência desleal:

O Código de Defesa do Consumidor, muito embora seja diploma legal que objetiva, primordialmente, o regramento das relações de consumo, igualmente afasta certas práticas que, além de prejudicarem o consumidor, retrata situações em que o fornecedor se coloca em posição de vantagem a seus concorrentes, justamente por se utilizar de artifícios ilegais de atração da clientela.

Destaca-se então que a repressão à concorrência desleal, cujo objetivo é defender as empresas, afetadas de maneira imediata com tal prática, alcança também, de forma mediata, os consumidores, como será apresentado no item seguinte.

2.1.2 Livre iniciativa e livre concorrência

Para que seja abordado o alcance da repressão à concorrência desleal, imprescindível que sejam anteriormente apresentados os conceitos de livre iniciativa e livre concorrência, vez que estes configuram os limites e a abrangência da proteção.

Ainda que a repressão à concorrência desleal tenha como foco principal garantir os direitos dos empresários, nossa legislação, tanto constitucional quanto infraconstitucional, apresenta preocupação com os consumidores, com vistas a evitar prejuízos em razão da prática de atos de competição desleal.

Com a inclusão da defesa dos interesses do consumidor no âmbito dos direitos de propriedade intelectual, ultrapassando a ideia de que estes se fazem presentes apenas para resguardar os investimentos e a clientela do empresário, tais direitos tornam-se, ao mesmo tempo, de interesse público e privado. (REQUIÃO, 1998, v. I, p. 214)

De fato, a repressão à concorrência desleal tem por fim a defesa dos interesses dos concorrentes, consumidores e de todo o funcionamento do mercado, mantendo-o em vigor de forma clara e honesta. Para Hurtado (2002, p. 338) se trata de proteger todos os agentes do mercado de atos que possam prejudicar a livre concorrência.

A livre concorrência é um dos princípios constitucionais da ordem econômica, tendo como base a valorização do trabalho e a livre iniciativa, sendo a intervenção estatal a forma de “legitimar a atuação dos sujeitos econômicos” (SILVA, 2014, p. 719) e, para garanti-la, a Constituição prevê a possibilidade de repressão ao abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, eliminação da concorrência e aumento arbitrário dos lucros (art. 173, p. 4º).

Assim, a livre concorrência e a repressão aos atos de abuso de poder econômico são dispositivos complementares para garantir a livre iniciativa. A competição, ainda que agressiva, mas leal, é um dos pressupostos da concorrência, sendo inclusive, saudável para o mercado e incentivada pelo Estado mesmo que de forma agressiva e acabe por ocasionar o desvio de clientela e danos aos demais competidores, pois o que se evita é a deslealdade.

Pode-se afirmar, inclusive, que a concorrência com a finalidade de desviar a clientela alheia para que a empresa consiga uma melhor posição no mercado, não só não é reprimida pelo Estado como é inerente ao funcionamento do capitalismo, sendo incentivada em virtude da sua capacidade de desenvolver o próprio mercado, beneficiando os consumidores.

Sobre o assunto, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

As atividades econômicas surgem e se desenvolvem por força de suas próprias leis, decorrentes da livre empresa, da livre concorrência e do livre jogo dos mercados. Essa ordem, no entanto, pode ser quebrada ou distorcida em razão de monopólios, oligopólios, cartéis, trustes e outras deformações que caracterizam a concentração do poder econômico nas mãos de um ou de poucos. Essas deformações da ordem econômica acabam, de um lado, por aniquilar qualquer iniciativa, sufocar toda a concorrência e por dominar, em consequência, os mercados e, de outro, por desestimular a produção, a pesquisa e o aperfeiçoamento. Em suma, desafiam o próprio Estado, que se vê obrigado a intervir para proteger aqueles valores, consubstanciados nos regimes da livre empresa, da livre concorrência e do livre embate dos mercados, e para manter constante a compatibilização, característica da economia atual, da liberdade de iniciativa e do ganho ou lucro com o interesse social.¹³

Neste cenário, a intervenção estatal é utilizada apenas para coibir abusos, como formação de monopólios¹⁴, oligopólios¹⁵ e prejuízos ao

¹³ BRASIL. Recurso Especial nº 74.07. Recorrente: União. Recorrida: Denusa Destilaria Nova União S/A. Relator: Min. Luis Fux. Brasília (DF). 10 out. 2006.

¹⁴ “Concorrência monopolística é uma expressão que descreve uma estrutura de mercado em que há muitas empresas vendendo produtos que são similares, mas não idênticos. [...] Em um mercado competitivamente monopolístico cada empresa tem um monopólio sobre o produto que produz, mas muitas outras empresas fabricam produtos similares que concorrem pelos mesmos consumidores.” (MANKIW, 2009. p. 350)

¹⁵ “A essência de um mercado oligopolista é que há apenas poucos vendedores. Em consequência, as ações de qualquer dos vendedores pode ter um grande impacto sobre os lucros dos demais vendedores. Isto é, as empresas oligopolistas são interdependentes de uma forma que as empresas competitivas não são. [...] Um exemplo é o mercado mundial de petróleo cru: alguns poucos

consumidor. Para complementar, as palavras de José Afonso da Silva: “A atuação do Estado, assim, não é nada mais nada menos do que uma tentativa de pôr ordem na vida econômica e social, de arrumar a desordem do liberalismo.” (SILVA, 2014, p. 718)

Pontes de Miranda (1983, v. XVII, p. 268) assinala que o objetivo não é limitar o excesso no exercício, mas coibir as armas empregadas, os embustes e as práticas desleais.

Ainda que o ambiente concorrencial deva organizar-se sem intervenção estatal, esta possui papel importante na repressão aos atos desleais dentro da concorrência, tendo por objetivo zelar pelo interesse da coletividade, por meio do direcionamento e coordenação das atividades econômicas privadas.

A Constituição determina os princípios gerais do funcionamento da economia, apontando a direção para legitimar o seu exercício e indicando as limitações, por meio de instrumentos que permitem a interferência no processo quando necessária, conforme previsto em seu artigo 174, caput: “Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.”

Como afirma Mônica Sousa (2011, p. 46), “O liberalismo econômico não prescinde do Estado. Há necessidade de intervenção, para que as liberdades sejam garantidas e a própria sobrevivência da sociedade perpetrada.”

A coexistência entre livre iniciativa e livre concorrência está inserida em uma moldura estatal. Dentro do determinado pelo Estado, os agentes econômicos são livres para exercerem suas atividades e competirem pelo mercado. Qualquer tentativa de ultrapassar tais limites será impedida por meio dos instrumentos de repressão à concorrência.¹⁶

Busca-se efetivar a livre iniciativa, mas em um cenário de convivência leal entre as empresas, beneficiando, deste modo, todos os envolvidos, inclusive os consumidores, ou seja, o objetivo é alcançar a

países do Oriente Médio controlam boa parte das reservas mundiais.” (MANKIW, 2009, p. 350)

¹⁶ Neste sentido: “Nossa Constituição estabelece os princípios gerais da atividade econômica, através dos quais fixa as coordenadas fundamentais e normas que conferem legitimação para o seu exercício, apontando as limitações a esse mesmo exercício, colocando à disposição do Estado um conjunto de instrumentos que lhe permite intervir no processo econômico.” (BERTOLDI; RIBEIRO, 2013. p. 143.)

concorrência perfeita.¹⁷ No entanto, o que existe no mercado é justamente a concorrência imperfeita, pois há distorções pelos agentes econômicos, servindo a interferência estatal para corrigir, ou atenuar, suas deficiências.

Este controle é feito em duas esferas, tanto por meio do direito público quanto do direito privado. Na esfera do direito público, há a tutela geral do espaço concorrencial, por meio da repressão aos atos de abuso de poder econômico – *antitruste*, prevenindo-se os atos de concentração que possam converter-se em dominação do mercado. Quanto ao direito privado, se faz por meio da repressão à concorrência desleal e proteção ao fundo de comércio. (BARBOSA, 1997, p. 255)

2.1.3 Mercado concorrencial

Para a verificação da concorrência desleal, deve-se confirmar a existência de concorrência, vez que “a competição desleal tem de ser entre concorrentes. Somente concorrem as empresas ou pessoas que disputam o mesmo. Há de ser o mesmo o gênero de indústria, ou de comércio, ou de atividade, e tal, que possa o ato ser desleal entre concorrentes.” (PONTES DE MIRANDA, 1983, v. XVII, p. 269)

Lembrando-se que, a princípio, concorrentes podem praticar atos desleais, mas não crimes de concorrência desleal. Estes são restritos aos agentes que concorrem entre si, vez que a disputa, além do pressuposto da infração, é elemento integrante do tipo penal.

Diante disto, são considerados crimes próprios, por Celso Delmanto (1975, p. 20), pois somente o concorrente pode figurar como sujeito ativo. E, ainda, bipróprios, pois exige a condição de concorrente também para o sujeito passivo. É necessário que ambos possuam a qualidade especial de competidores para que se verifique o tipo penal.

¹⁷ O modelo de concorrência perfeita descreve um mercado no qual nenhum agente tem capacidade para influenciar os preços. Assim, cada empresa age individualmente, sem precisar ter em conta as decisões das outras. Observando o preço de mercado, decide que quantidade pretende vender a esse preço. Para a verificação da concorrência perfeita devem estar presentes os seguintes fatores: 1. Existem muitos produtores e muitos consumidores, negligenciáveis em termos individuais. 2. Os produtos das diferentes empresas são substitutos perfeitos, ou seja, o produto é homogêneo. 3. Os agentes têm toda a informação relevante. 4. Todas as empresas do mercado, tal como as que podem entrar, têm igual acesso à tecnologia e aos fatores de produção. 5. Não existem barreiras à entrada ou saída do mercado. (MANKIW, 2009, p. 334)

Denis Barbosa inclui ainda dois outros requisitos, além da afinidade de ramo empresarial, a questão temporal e territorial.

Há concorrência quando distintos agentes econômicos disputam a entrada, manutenção ou predomínio num mercado, definido por serviços ou produtos que sejam iguais ou – do ponto de vista do consumidor – substituíveis entre si; definido ainda pela efetividade dessa disputa num espaço geográfico e temporal determinado. (BARBOSA, 2011)

Sendo assim, em primeiro lugar, para que haja competição é necessário que os produtos ou serviços oferecidos sejam idênticos, ou seja, possível a substituição entre estes, o que se verifica pela análise de sua utilidade econômica.

Consideram-se alternativos os bens quando estes atendem a um desejo ou necessidade comum do consumidor. Ou seja, a avaliação subjetiva realizada por uma pessoa que consuma regularmente o bem “A”, caso lhe seja oferecido “B”, será a mesma. Isto é, o valor percebido com a utilização de “A” ou de “B” é equivalente.

Como exemplo pode-se citar o xarope de brodo utilizado para adoçar panquecas, bastante comum nos Estados Unidos. Este pode ser substituído por outros produtos, como mel, açúcar, geleia, os quais cumprem a mesma função: adoçar panquecas. (HALL; LIEBERMAN, 2010. p. 66) Ou, o guarda chuva e a capa de chuva, os quais, independente da escolha do consumidor, atendem a sua necessidade.

Ou seja, ainda que os produtos ou serviços ofertados não sejam idênticos, serão considerados concorrentes aqueles que competirem pelos mesmos consumidores.

Além da possibilidade de substituição acima apontada, para que haja afinidade entre os bens, a possibilidade de troca deve ocorrer dentro do mesmo nível de consumo, atingindo o mesmo segmento de mercado. (BARBOSA, 1997, p. 253) Não há concorrência entre bens que, ainda que substituíveis, são destinados a públicos distintos. Neste sentido, Luís Gonçalves (2005, p. 345) fala em atender ao mesmo tipo de clientela: “No plano merceológico, pode haver um acto de concorrência não só no caso de se procurar satisfazer as mesmas necessidades do público consumidor, mas também quando as necessidades, apesar de diferentes, se possam inserir no mesmo sector de mercado.” Esta é a justificativa para que, por exemplo, manteiga e margarina não serem

considerados produtos concorrentes: mesmo possuindo a mesma finalidade, atendem públicos distintos.

O requisito seguinte é que os bens estejam disponíveis ao mesmo momento. Assim, uma empresa que pretende se instalar, ou que não mais atue no mercado, não é concorrente daquelas em funcionamento. A única ressalva, justificável mas com a qual deve-se ter cautela (GONÇALVES, 2005, p. 345), é em relação a empresas que, com interesse potencial de entrar no mercado, ou de se proteger daquelas que pretendem entrar, agem de modo agressivo e desleal, na iminência ou com o propósito de competir.

Como afirma Celso Delmanto (1975, p. 22), “pode existir a competição desleal, penalmente punível, mesmo que um deles ainda não tenha sua freguesia.” E exemplifica com a hipótese de uma indústria de sabonetes que, ao saber de uma concorrente instalando-se no mercado, temendo o possível sucesso do futuro rival, divulga falsas informações a respeito da qualidade daquela, a fim de denegrir a sua imagem. Da mesma forma, a empresa que pretende se instalar no mercado em relação ao competidor já atuante.

A jurisprudência é ilustrativa:

*A concorrência desleal pode ocorrer, em tese, até mesmo quando alguém, como concorrente potencial, queira prejudicar a outrem, que, já atuando na mesma área, lhe possa afetar os interesses futuros. E pouco importa que tais concorrentes, um em potencial, outro já atuante, integrem empresas vinculadas. R.E. conhecido e provido para destrancamento da ação penal.*¹⁸

Quanto ao requisito territorial, é necessário que a atuação dos agentes econômicos ocorra no mesmo mercado geográfico. A definição deste, no entanto possui variações a depender da atuação da empresa e da localização de seus compradores. Ainda que o “mercado” não seja um local de fato, os seus participantes realmente vivem em alguma área geográfica.

O cabeleireiro compete com aqueles instalados em seu bairro. O hipermercado possui um mercado mais amplo, abrangendo todo o

¹⁸ BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário criminal nº 116089-RJ. Recorrente: Denco Participações LTDA. e outros. Recorrido: John Francis Philippis e outros. Relator: Ministro Sydney Sanches. Brasília (DF). 07 mar. 1989.

município e até cidades vizinhas. O fabricante de eletrodomésticos vende seus produtos no Brasil, assim como seus competidores. A Amazon, por sua vez, tendo sua atuação unicamente na Internet, tem como mercado geográfico o mundo todo, pois é possível ser acessada de qualquer lugar, não havendo barreiras geográficas.

Importa, então, determinar qual o alcance dos produtos da empresa a fim de se apontar seus concorrentes, especificando a área geográfica onde vendedores e compradores se localizam, pois não são todas as empresas que comercializam produtos afins que concorrem entre si.

2.1.4 Atos desleais e concorrência desleal

Tendo em vista que a opção por realizar determinada atividade econômica é feita, também, com base na análise da concorrência, cada um dos agentes espera que os demais concorrentes atuem de maneira honesta, para que seus objetivos sejam alcançados.

Como o exercício da competição entre agentes do mercado é livre, veda-se apenas a deslealdade:

A conquista da clientela é sempre feita à custa dos concorrentes mais fracos ou menos hábeis. [...] Quando essa luta se desenvolve naturalmente, empregando os concorrentes as suas próprias forças econômicas e os seus recursos e meios pessoais para formar sua clientela, ainda que prejudiquem os negócios de seus competidores, a concorrência considera-se lícita, não havendo lugar para a intervenção da lei. *Sòmente quando os concorrentes em luta se desviam dêsse terreno, lançando mão de meios regulares condenáveis, quando expedientes desleais ou desonestos, é que se torna necessária intervenção legal para restabelecer o equilíbrio de interêsses rompido pela ação reprovável do concorrente inescrupuloso.* (GAMA CERQUEIRA, 1956, v. II. t. II, parte III, p. 367) (grifos do autor)

Diante disto, como afirma Denis Barbosa (2011), a tutela da concorrência desleal está relacionada especialmente com a “expectativa razoável de um padrão de competição”, assim, necessária a análise do

ato praticado a fim de verificar se este está de acordo, ou não, com o comportamento esperado do competidor.

Necessário então verificar quais atos são considerados desleais, lembrando-se que nem todos aqueles moralmente reprováveis, são juridicamente condenáveis (PONTES DE MIRANDA, 1983, v. XVII, p. 306), pois as práticas de comércio são diversas, assim como o critério de apreciação pode variar, sendo comum que se considere concorrência desleal o que muitas vezes não passa de concorrência incômoda (GAMA CERQUEIRA, 1956, v. II. t. II, parte III, p. 374).

A Lei de Propriedade Intelectual, Lei nº 9.279/92, indica os seguintes atos como de concorrência desleal:

Art. 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.

Ainda que o artigo 195 da LPI apresente inúmeras condutas como desleais, a noção de concorrência desleal não se limita a estas. Como se observa no artigo 209, a proteção é para qualquer ato que possa prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. Luís Gonçalves (2005, p. 347) afirma que a constatação de concorrência desleal se dá por violação autônoma de normas sociais, não de normas legais, embora existam atos desleais que também sejam ilegais, e cita como exemplo a violação desleal de uma marca registrada.

Além disto, como salienta Delmanto (1975, p. 18), não se trata de um único delito, mediante práticas alternativas, mas diversos itens

incriminadores, de diversas infrações, sob idêntica nomenclatura: crimes de concorrência desleal. Sendo, inclusive, pluriofensivos.

Observa-se que o critério determinante da competição desleal não é legal, mas fático. “É preciso que os atos de concorrência sejam contrários aos ‘usos honestos em matéria industrial ou comercial’ ou a ‘práticas comerciais honestas’ – sempre apurados segundo o contexto fático de cada mercado, em cada lugar, em cada tempo.” (BARBOSA, 2011)

Assim, necessário verificar as circunstâncias e características do mercado no qual os competidores estão inseridos e o vínculo entre eles, vez que “a relação entre os que concorrem não é, de modo nenhum, jurídica, de modo nenhum se pode assimilar à relação parental, se bem que se possa comparar com a de vizinhança: é relação fática.” (PONTES DE MIRANDA, 1983, v. XVII, p. 270)

Deve-se analisar os usos e costumes do mercado a fim de identificar a deslealdade dos atos praticados. Mas não são os hábitos de todo o mercado, apenas do mercado no qual o agente está inserido, tendo em vista as especificidades de cada um deles. Por certo as práticas de comércio do mercado de bens de consumo diferem daquelas verificadas no de automóveis, por isso a necessidade de contextualizar os atos praticados.

Além disso, como afirma Tinoco Soares (1980, p. 94), práticas consideradas como de concorrência desleal em um país, podem ser legalmente aceitas em outro, pois não há um padrão a ser universalmente seguido. O que se busca, em todos os lugares e todos os cenários, é a repressão como forma de garantir o livre desenvolvimento do mercado.

Destaca-se que para a caracterização da concorrência desleal é considerado o ato em si, independente de sua motivação ou do alcance de seu objetivo. Pois, se assim não fosse, todo ato de desvio de clientela seria desleal, e os atos de concorrência desleal que não atraíssem os clientes da concorrência ou causasse danos, não seriam suscetíveis de repressão. (GAMA CERQUEIRA, 1956, v. II. t. II, parte III, p. 374)

Muitas vezes os prejuízos advindos dos atos desleais não podem ser apurados de imediato, vez que estes somente se manifestarão com o passar dos tempos – a diminuição da clientela, descrédito da empresa ou diluição da marca, por exemplo, podem não ser observados no momento da prática do ato.

Portanto, o combate à concorrência desleal deve ser feito com o intuito de cessar a ação desonesta, não com a apuração dos prejuízos, pois a busca de vantagens pelo competidor é feita visando “à obtenção

de vantagens a mercê dos prejuízos causados ou não a outrem” (SOARES, 1980, p. 24).

Assim, pode-se afirmar ser a concorrência desleal o exercício de um direito legítimo (a competição pelos consumidores), mas de forma ilegítima, por meio de práticas desleais, desonestas e com má-fé.

A este respeito, Carnelutti (*Apud* DUVAL, 1976, p. 126) apresenta uma analogia que se entende pertinente. Para o jurista italiano, a concorrência desleal é como uma competição esportiva na qual um dos participantes pratica manobras anti-esportivas, com vistas a sagrar-se campeão, a despeito do risco de ser desclassificado em virtude de tais atos.

2.1.5 Direitos exclusivos e concorrência desleal

Em relação aos direitos que contam com proteção de exclusividade, como desenho industrial, patente ou marca registrada, não há necessidade de comprovação de concorrência efetiva ou dolo, por não se tratar, *a priori*, de concorrência desleal.

Neste caso, é indiferente se o infrator é ou não competidor, ou se está em competição efetiva com o titular do direito. Pois é justamente esta a prerrogativa dos direitos exclusivos, a proteção contra qualquer ameaça. (BARBOSA, 1997, p. 246)

Pontes de Miranda (1983, v. XVII, p. 274) defendia que, no caso de direitos reais excluía-se a concorrência desleal.¹⁹ Hermano Duval (1976, p. 156), no mesmo sentido, afirmava ser a confusão ou erro do consumidor o que distanciava a concorrência desleal dos direitos de exclusividade. Havendo indução ao erro, estar-se-ia diante de concorrência desleal, caso contrário, os sinais distintivos seriam protegidos de acordo com os direitos de exclusividade.

Denis Barbosa, por sua vez, reconhece as posições contrárias, mas, com base na jurisprudência, afirma ser possível a cumulação entre tais direitos. (BARBOSA, 1997, p. 247)

Esta parece ser a posição dominante, sendo que, na análise de conflito de sinais distintivos registrados, não há qualquer hesitação, por parte dos julgadores, em aplicar cumulativamente os preceitos de concorrência desleal, como se pode observar do julgado a seguir:

¹⁹ “Deve-se evitar falar de concorrência desleal quando há direito real, porque a ação que se apresenta como adequada, é a ação de ofensa a esse direito.”

A empresa titular de marca anteriormente registrada pode impedir que outra empresa use, como nome comercial, expressão que tenha semelhança gráfica e fonética da aludida marca, quando há, como na hipótese, identidade entre as atividades exercidas por ambas, tudo a fomentar confusão no espírito do mesmo público-alvo a que ambas se dirigiam e disputavam, com favorecimento, eventual e descabido, à segunda, que foi considerada pelas instâncias ordinárias, sem irresignação, neste ponto, como concorrente desleal.²⁰

No entanto, muitos dos sinais distintivos – marcas não registradas, títulos de estabelecimento e insígnias, emblemas, recompensas industriais, sinais e expressões de propaganda e, até mesmo, nomes de domínio, como se verá adiante, no Capítulo 4 deste trabalho, são protegidos apenas pelas normas de concorrência desleal.

E, a utilização para falsear os termos da concorrência, causando confusão entre comerciantes, de modo a prejudicar a reputação ou negócios alheios, “é suscetível de gerar indenização e medida judicial para não ter seguimento.” (PIMENTEL, 2012, p. 18)

Em relação a estes, deve-se atentar a possibilidade de erro ou confusão nos consumidores, pois a repressão à concorrência desleal tem como objetivo evitar o risco de confusão ou denigração da marca, não a proteção da criação tecnológica ou do sinal distintivo em si mesmo. (BARBOSA, 1997, p. 147)

Nesta situação a possibilidade de confusão é imprescindível para que seja caracterizada a concorrência desleal. Assim:

APELAÇÃO. Concorrência desleal. Imputação à ré de prática de concorrência desleal, consistente na imitação de slogan publicitário, com o objetivo de confundir consumidores e desviar clientela. Uso das expressões “Vivo Escolha” pela autora e “Claro Escolha”. Pedido da autora de abstenção de uso da expressão “escolha” pela ré em sua publicidade. Sentença de improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Expressão de

²⁰ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial nº 32.263*. Recorrente: Extravagance Confecções LTDA. Recorrida: São Paulo Alpargatas S.A. Relator: Min. Cesar Asfor Rocha. Brasília (DF). 14 out. 1996.

uso comum, usada em contexto de concorrência de mercado, impassível de apropriação por registro de marca. *A conduta perpetrada pela ré, embora possa ser tida como forma agressiva de exercício do direito de concorrência, não chega a configurar concorrência desleal.* Empresa que, ao propor também ao consumidor a possibilidade de escolha, quer justamente se diferenciar de sua concorrente, notabilizando que oferece melhores condições e serviços, fatos estes que motivariam a opção dos clientes pela troca de operadora de telefonia. Veiculações publicitárias acompanhadas das marcas das empresas de telefonia concorrentes, fator preponderante na opção dos consumidores. Sentença mantida. Negado provimento ao recurso.²¹ (grifos do autor)

Aqui se percebe a sutil diferença entre concorrência desleal e conduta agressiva, como verificado acima. No entendimento do TJSP, a diferença entre tais condutas reside na possibilidade de causar confusão entre os consumidores. No caso em tela, no qual empresas de telefonia discutem a verificação de concorrência diante das expressões de propaganda utilizadas por estas, foi entendido que, em virtude das expressões estarem diretamente vinculadas às marcas das empresas, não havia risco de confusão para os consumidores, assim não caracterizando a competição desonesta.

Além disso, não havia a tentativa da empresa requerida fazer-se confundir com a requerente. Pelo contrário, a intenção era de que ambas fossem reconhecidas, mas que o consumidor optasse pela primeira. Diante disto, não há qualquer possibilidade de confusão, evitando a concorrência desleal.

A respeito da impossibilidade de confusão entre consumidores, assim se manifestou Pimentel (2012, p. 16):

A cópia das criações é livre, desde que não exista o direito de exclusividade concedido aos titulares de propriedade intelectual e nem prática desleal de concorrência. Pois não pode ser criada confusão na percepção do consumidor quanto à origem dos

²¹ SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. *Apelação n° 0208093-50.209.8.26.002*. Apelante: Vivo S.A. Apelada: Claro S.A. Relatora: Des. Viviane Nicolau. São Paulo (SP). 02 dez. 2014.

serviços e produtos e nem enriquecimento à custa alheia.

É justamente a confusão que a lei pretende evitar, pois a dúvida a respeito da proveniência dos produtos ou prestação de serviços é o que fundamenta a concorrência desleal. Nas palavras de Maria Hurtado (2002, p. 419): “o erro é um ato de deslealdade ao consumidor, pois afeta sua liberdade de escolha, perturba os competidores e o funcionamento correto do mercado como instituição.”

A mesma autora espanhola, comentando a lei Alemã de Concorrência de 1909 indica que a confusão pode ocorrer de forma imediata ou mediata. E, a confusão imediata, deve ser interpretada tanto em sentido estrito quanto amplo. A confusão em sentido estrito imediata ocorre quando o consumidor confunde a procedência dos bens e a mediata quando este percebe diferenças entre produtos, mas associa a uma origem comum. A confusão em sentido amplo, por sua vez, ocorre quando o consumidor distingue os produtos e percebe que têm origem diversa, mas por conta da semelhança de sinais, acredita que exista alguma conexão, seja de caráter econômico ou jurídico. (HURTADO, 2002, p. 412)

E, cada vez mais, a confusão entre produtos é facilitada, pois as empresas possuem em seus portfólios uma variedade de produtos, mesmo que diferentes entre si. Pois, “o público está acostumado à ideia de produtos diferentes serem produzidos por uma mesma empresa, tanto que dificilmente ficam surpresos com qualquer forma de combinação.” (LUKENS, 1927)

Os concorrentes desleais aproveitam-se então da confusão causada entre os consumidores para atingirem seus objetivos rapidamente, aproximando-se de produtos ou estabelecimentos conhecidos, levando-os a acreditar tratar-se de produtos com origem comum ou outra relação entre os estabelecimentos. (SOARES, 1980, p. 7)

Diante do exposto, conclui-se ser a concorrência desleal o desvio de clientela alheia, com a prática de atos fraudulentos, acarretando prejuízos ao concorrente, inclusive por meio da confusão entre estabelecimentos.

2.1.6 Concorrência interdita

Importante destacar a distância entre concorrência desleal e concorrência interdita. Enquanto no primeiro caso a concorrência é vedada pelo risco de causar erro ou confusão entre os comerciantes, e somente com a materialização disto, na segunda a proibição de concorrência é instituída legalmente, por meio do privilégio de exclusividade ou contratual, não sendo possível alguma outra forma.

As possibilidades de concorrência interdita são os monopólios legais, as patentes registradas e, por via contratual, os pactos de não concorrência ou cláusulas de exclusividade em contratos, como por exemplo, de *trespasse*, no qual o alienante fica proibido de concorrer com o adquirente ou de trabalho, que o empregado deve se abster de trabalhar na concorrência após o término ou rescisão de seu contrato.

Ao contrário dos casos de concorrência desleal, nos quais o infrator deve abster-se das práticas desleais, devendo praticar suas atividades apenas dentro dos usos e praxes comerciais, na concorrência interdita, a proibição é de continuar com a atividade econômica. (BARBOSA, 1997, p. 265)

Não se confunde com a deslealdade, pois de acordo com os termos pactuados entre as partes, qualquer concorrência, não somente a desleal é proibida. Além disso, os princípios aplicáveis à esta forma de coibir a concorrência são diversos daqueles encontrados na prática desleal, aplicando-se as regras de direito das obrigações. “Não há deslealdade em se deixar de cumprir obrigação que se assumiu em contrato, ou em negócio jurídico unilateral. A concorrência, aí, é negocialmente vedada, o que é mais do que ser desleal.” (PONTES DE MIRANDA, 1983, v. XVII, p. 313)

Quanto à concorrência interdita contratualmente acordada, por ser a exceção, esta deve ser expressa contratualmente, nunca se presumindo sua existência. (DUVAL, 1976, p. 42)

Importante que, para ser válida, a cláusula ou o pacto de não concorrência devem apresentar limites, de objeto, temporais e geográficos. A impossibilidade de competir não pode ser em todos os mercados, em todos os locais, tampouco perpétua, pois dessa forma, estaria impedindo uma das partes de exercer a atividade na qual possui expertise. Para tanto, o critério a ser utilizado é proibi-la até onde o exercício poderia ser perigoso para o outorgado (PONTES DE MIRANDA, 1983, v. XVII, p. 315).

Tais limites – tempo, espaço e objeto – devem restringir-se ao necessário para proteger os interesses do beneficiário e possuem função

accessória ao acordo principal (BARBOSA, 1997, p. 277), não sendo o objetivo afetar diretamente à concorrência, que pode ser exercida livremente fora de tais parâmetros.

Assim, voltando ao contrato de trespasse acima mencionado, a cláusula é válida no mercado geográfico no qual as partes poderiam competir. No caso de um cabeleireiro, que como visto, a concorrência limita-se aqueles do mesmo bairro, não seria permitida se vedasse a concorrência em todo o país. No caso de uma empresa de atuação nacional, a vedação não pode ser em todo o mundo, mas no país que a empresa atua.

Além disso, deve ser um prazo razoável para que o outorgante estabeleça o novo negócio, mas não tão longa que o outorgado não possa mais praticar tal atividade econômica.

Quanto ao prazo de validade, o Código Civil, em seu artigo 1.147, é expresso em limitar o prazo em cinco anos, prazo este que pode ser estendido aos demais contratos com esta vedação. Destaca-se que, no caso de venda de estabelecimento, a não concorrência é a regra, e, caso não se faça presente, deve ser expressamente afastada: “Art. 1.147. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subsequentes à transferência.”

Esta é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

Consubstanciada em vedação à concorrência desleal decorrente do trespasse do estabelecimento comercial, a expressa vedação contida no contrato pactuado entre as partes é respaldada por farta posição da doutrina e da jurisprudência pátrias, que pautam a cláusula de interdição da concorrência ou de não restabelecimento na prevenção de que o adquirente do estabelecimento seja prejudicado pela conduta do alienante de restabelecer-se em local no qual disputará a clientela, prática vedada pelo prazo de até 5 anos após a alienação, a depender do recesso estipulado. Constitui-se, pois, tal cláusula, em obrigação de não fazer assumida no contrato - e subsidiado pela lei - pelo empresário alienante.²²

²² SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. *Apelação cível nº 2012.092492-7*. Apelantes: João Rodolfo Barbosa e Sara Salvalagio.

Após a análise da concorrência desleal, apresenta-se uma de suas espécies, a concorrência parasitária, com suas características peculiares.

2.2 CONCORRÊNCIA PARASITÁRIA

2.2.1 Características

Para esta pesquisa, importante destacar outra modalidade de concorrência desleal, a concorrência parasitária, sendo que “nela o concorrente não agride de modo ostensivo, direto ou frontal, mas, de forma sutil, indireta ou sofisticada; até mesmo em ramo de comércio ou indústria diverso do agredido.” (DUVAL, 1976, p. 314)

Denis Barbosa (1997, p. 281) indica que se verifica a concorrência parasitária quando uma empresa utiliza o prestígio de outra para angariar vantagens econômicas para atuar em mercado no qual a possuidora da boa fama não compete.

Observam-se assim as características principais desta forma de concorrência desleal: o aproveitamento da reputação alheia e ocorrência, também, entre empresas não concorrentes.

O objetivo da empresa caudatária é, de modo sistemático e contínuo, aproveitar os esforços, estudos, investimentos realizados por outra empresa em busca da inovação e do reconhecimento para que possa aproveitar as estratégias já utilizadas e testadas, sem os riscos do insucesso.

Assim, diante da apropriação de símbolos, sinais ou estratégias de mercado de outra empresa, é possível que ocorra a confusão dos consumidores, ainda que não haja qualquer relação entre estas, ou com a possibilidade de prejudicar a imagem da empresa copiada.

Apresenta-se como exemplo o evento realizado por Hypermarcas S.A., Monange Dream Fashion Tour, questionado pela empresa Victoria's Secrets Store Brand Management INC, por utilizar a mesma identidade visual dos desfiles realizados pela empresa americana e transmitido para diversos países. A decisão de primeiro grau²³ destaca:

Apelados: Rosemeri de Oliveira e Thiago Augusto de Brito. Relator Des. Altamiro de Oliveira. Florianópolis (SC). 06 ago. 2014.

²³ BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ação nº 0121544-64.2011.8.19.0001. Reclamante: Victoria's Secret Stores Brand Management INC. Reclamadas: Hypermarcas S.A. e outros. 5ª Vara Empresarial da Comarca

“A conduta das rés está subsumida na definição de concorrência parasitária, eis que tudo nos autos indica que elas buscaram *inspiração nas realizações da autora, tentando tirar proveito de seus investimentos no plano artístico ou comercial.*”²⁴

A utilização dos elementos visuais da empresa americana, como as asas de anjo, plumas, modelos internacionais, apresentação concomitante de artistas musicais, ideia minuciosamente desenvolvida, estudada e testada, durante anos, a qual se comprovou de grande sucesso, passou a ser utilizada por outra empresa, certa de que teria sucesso na sua implantação, sem qualquer esforço criativo para tanto.

Na sequencia, destaca-se a possibilidade de verificação da concorrência parasitária inclusive entre agentes econômicos que não se encontram em situação de concorrência. Ao contrário da concorrência desleal, *lato sensu*, na qual a concorrência é um de seus pressupostos, como demonstrado acima, no item 2.1.3.

Denis Barbosa (1997, p. 279) dispõe ser a concorrência parasitária um caso de “concorrência onde concorrência não existe: onde o agente econômico não atua, talvez jamais pretenda atuar.”

No mesmo sentido, as palavras de Luiz Otávio Pimentel (2012, p. 18): “A imitação de criação alheia, quando se trata de processos de aproveitamento dos esforços, do renome ou da reputação alheios, ocorre mesmo fora da relação de concorrência.”

Esta proteção justifica-se em virtude do enriquecimento sem causa, pois ainda que não ocorra o empobrecimento da outra parte, com o desvio de clientela, ao utilizar a imagem de uma marca em um segmento de mercado nunca alcançado pelo titular original, o novo usuário toma de um agente econômico valor de clientela, sendo que este não contribuiu para sua formação.

Mencionando um famoso caso norte americano no qual a empresa Rolls Royce, construtora de carros de alto luxo processou uma empresa de rádios americana que os fabricava com o nome Rolls Royce. Ainda que as empresas não atuassem no mesmo mercado, o tribunal

da Capital. Juiz prolator: Maria da Penha Nobre Mauro. Rio de Janeiro (RJ) 23 out. 2012.

²⁴ A similitude entre os eventos foi alvo de comentários, à época, inclusive da imprensa especializada em moda. Ver: PACCE, Lilian. Monange Dream Fashion Tour é o novo desfile da Victoria's Secrets. Disponível em: <http://www.lilianpacce.com.br/moda/monange-dream-fashion-tour-e-o-novo-desfile-da-victorias-secret/>. No texto a jornalista apresenta diversos pontos de “inspiração” da marca brasileira no evento americano.

entendeu que por haver um ponto de conexão entre as empresas – os dois produtos envolvem o uso de eletricidade, e, mais importante, por considerar a conduta da fabricante desleal, com a possibilidade dos consumidores entenderem que ambos os produtos – rádios e automóveis, fossem fabricados pela mesma empresa, não poderia ser a marca utilizada para tais rádios. (LUKENS, 1927, p. 204)

De qualquer forma, mais do que a competição, observa-se a conduta dos agentes, se estas são honestas ou não. Para Lukens (1927, p. 206) é ultrapassado o conceito de relação entre os produtos de forma que seja caracterizada a concorrência desleal, atingindo diretamente a utilização de nome alheio pelo concorrente de forma injusta. Assim, superado o conceito limitado de concorrência desleal dentro do ambiente de concorrência, enfatiza a deslealdade, desonestidade ou injustiça, o que pode ocorrer inclusive entre não concorrentes.

Desta forma, a repressão à concorrência desleal é estendida a todos os atos desleais, não somente àqueles nos quais os agentes econômicos competem, caracterizando assim a modalidade da concorrência parasitária.

2.2.2 Concorrência parasitária e aproveitamento parasitário

Ainda que exista entendimento de que concorrência parasitária e aproveitamento parasitário sejam institutos diversos, acredita-se tratar do mesmo tema. A diferença entre estas práticas seria que a concorrência parasitária ocorreria apenas em situação de concorrência direta entre agentes econômicos, enquanto o aproveitamento parasitário estaria fora desta relação, sem competição entre as partes.²⁵

Yves St. Gal diferencia as duas práticas da seguinte forma: ao se tratar de condição de concorrência, haveria imitação da criação alheia

²⁵ “Concorrência parasitária por construção doutrinária e jurisprudencial, diz respeito às práticas de competição de mercado com o emprego de conceitos introduzidos originariamente pelo concorrente, observada especialmente a frequência com que tais práticas são adotadas pelo competidos, então definido como “parasita”. O aproveitamento parasitário, termo nascido por volta de 1974 na França, com a decisão do tribunal de Nancy no caso da marca “Anne de Solne”, designa, por sua vez, a prática de utilização de marca alheia famosa fora dos limites da concorrência tradicional de mercado e do alcance do princípio da especialidade das marcas. *No Brasil, entretanto, emprega-se o termo “concorrência parasitária” para definir ambas as situações, sendo, a princípio, desinfluyente a circunstância de tratar-se de segmentos distintos.*” (CARVALHO, 1994, p. 45) (grifos do autor)

(*concorrência parasitária*), enquanto que, fora desta relação, verificar-se-ia o aproveitamento dos esforços, do renome ou da reputação (*aproveitamento parasitário*). (DUVAL, 1976, p. 318)

No mesmo sentido, Celso Delmanto (1975, p. 258) dispõe que o aproveitamento de marcas notórias em produtos diversos (*dilution e confusion of sponsorship*), por vezes inibe a confusão entre os consumidores, pois impede que o consumidor se engane a respeito da proveniência dos produtos. Enquanto que, a imitação progressiva e sistemática da atividade dos concorrentes configuraria a concorrência desleal.

Assim, não havendo concorrência entre os produtos não haveria confusão, não se caracterizando a deslealdade, a qual somente se verificaria entre produtos no mesmo mercado, pois neste caso, há a possibilidade de confusão dos consumidores.

Nesta linha, a concorrência parasitária seria espécie da concorrência desleal, enquanto o aproveitamento parasitário espécie do gênero enriquecimento ilícito. (MAZZOLA, 2004, p. 42) Haveria enriquecimento ilícito com os lucros obtidos em virtude do investimento e trabalho alheio, sem esforço por parte do parasita.

A despeito do apresentado, a conclusão a que se chega é que concorrência parasitária e aproveitamento parasitário são institutos análogos, sendo uma extensão do alcance da concorrência desleal. Ainda que possuam características diversas, o escopo é a coibição de práticas desleal por agentes do mercado, seja do mesmo ou não. Busca-se com isso a proteção ao mercado de forma geral, incluindo empresas e consumidores.

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, chamado a decidir em ação promovida pela empresa detentora da marca “Red Bull” em face da distribuidora do energético “Red Dragon”, pois, por meio da imitação do conjunto imagem e do conceito ideológico, com a lata apresentando dragões alados em posição de combate e a lua cheia ao fundo, em clara e indevida remissão à marca registrada, pretendia aproveitar-se do prestígio para sua divulgação, manifestou-se no sentido de que se pode verificar a concorrência parasitária juntamente com o enriquecimento ilícito, ou seja, seriam formas distintas, porém possível a ocorrência conjunta:

Após anos de maciços investimentos por parte das autoras para a construção de sua marca e reconhecimento da qualidade de seu produto, é inviável permitir-se às rés que se aproveitem

desse prestígio, mormente porque não contribuíram para o seu desenvolvimento; não podem, por corolário, utilizar-se de signos que inequivocadamente remetem àqueles vinculados pelas autoras, *circunstância que representa incontestável situação de concorrência desleal porque, mesmo que não resulte em desvio de clientela, acarretará concorrência parasitária e enriquecimento sem causa das rés.*²⁶ (grifos do autor)

É possível notar que ao decidir este caso, a intenção do julgador era não somente impedir o desvio de clientela, o que ocorre entre empresas do mesmo ramo de atividade, mas também garantir que a marca parasita não alcançasse sucesso sem realizar qualquer ação positiva para tanto.

Tanto a imitação quanto o aproveitamento dos esforços são práticas que visam ao mesmo objetivo: aproveitar-se da boa fama e do prestígio de outrem para obtenção de vantagens. Sejam tais vantagens advindas do desvio de clientela ou apenas da promoção da empresa parasita, sem o esforço característico para tanto.

Deve-se considerar que se pretende evitar não apenas a perda de clientela em virtude de uma conduta desleal, mas também os prejuízos advindos da prática dos atos de parasitismo, seja de concorrentes ou não. Neste sentido, evitar a diluição da marca, perda do seu poder distintivo, prejuízos à imagem da empresa, são objetivos da repressão de tal prática. A situação de concorrência apenas evidenciaria a prática desleal, acarretando mais um prejuízo ao parasitado: a perda de clientela.

Desta feita, a principal medida a ser tomada em casos de concorrência parasitária é cessar o ato desleal, ainda que não se verifiquem prejuízos imediatos ao parasitado.

Destaca-se que o Projeto de Código Comercial, em trâmite na Câmara de Deputados - PLC 1572/2011, utiliza o conceito do aproveitamento parasitário como uma das formas de expressão da concorrência parasitária:

²⁶ SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. *Apelação cível nº 2012.050589-9*. Apelantes: Red Bull GMBH; Red Bull do Brasil LTDA.. Apelados: Carlos Henrique de Carvalho Representações Comerciais LTDA.; Global Marcas Comércio & Representações LTDA.; Distribuidora Müller Comércio e Representações LTDA. Relator Des. Altamiro de Oliveira. Florianópolis (SC). 14 mai. 2013.

Art. 93. Concorrência ou conduta parasitária é o aproveitamento, sem a devida autorização, do potencial de resultados econômicos de marca, nome empresarial ou outros sinais distintivos alheios, de apelo publicitário notoriamente associado a outra empresa ou, por qualquer meio, de investimentos realizados por outrem na exploração de sua atividade econômica.

Art. 94. São exemplos de parasitismo:

I – a equiparação do produto ou serviço ao de outro empresário, *concorrente ou não*, feita com o propósito de difundir informação insuscetível de comprovação objetiva, sobre as qualidades dos que oferece ao mercado; e

II – a utilização de qualquer elemento de estabelecimento empresarial de outro empresário, *concorrente ou não*, especialmente os intangíveis, que possibilite a vantagem indevida de não ter que realizar determinado investimento na própria empresa. (grifos do autor)

Assim como o Projeto do Senado Federal – PLS 487/2013, que apresenta as expressões concorrência parasitária e conduta parasitária como idênticas:

Art. 152. Fica igualmente obrigado à imediata cessação da prática, bem como responsável pela indenização dos prejuízos que causar, aquele que incorre em *concorrência ou conduta parasitária*.

Art. 153. *Concorrência ou conduta parasitária* é o aproveitamento, sem a devida autorização, do potencial de resultados econômicos de marca, nome empresarial ou outros sinais distintivos alheios, de apelo publicitário notoriamente associado a outra empresa ou, por qualquer meio, de investimentos realizados por outrem na exploração de sua atividade econômica. (grifos do autor)

Observa-se que nos dois projetos pretende-se evitar que um agente econômico usufrua do esforço alheio, seja seu concorrente ou

não. Não há a preocupação, imediata, com o desvio de clientela, mas sim com a usurpação do investimento realizado por uma empresa por outra, conduta típica da concorrência parasitária.

Os textos de ambos os projetos de lei brasileiros estão de acordo com a lei de concorrência desleal espanhola²⁷, que veda a utilização do prestígio alheio, ainda que sem o risco de confusão entre produtos, serviços ou empresas. A este respeito leciona Maria Hurtado (2002, p. 434): “Não é necessário que se prove a existência do risco de confusão, que inclui o risco de associação; é suficiente que se utilize um signo de terceiro que tenha adquirido prestígio no mercado para promoção dos próprios produtos.”

Verifica-se que as propostas da legislação comercial inovam em relação ao entendimento jurisprudencial, introduzindo aspectos técnicos jurídicos às decisões, o que, até então, não se verifica dada a ausência de lei específica sobre o assunto.

No momento presente, seguindo o previsto para atos de concorrência desleal *lato sensu*, o entendimento de nossos tribunais pátrios é de que há necessidade de confusão entre os consumidores para que se configure a prática parasitária.

Em recente controvérsia a respeito do nome de domínio <jurereinternacional.com.br>, na qual o titular da marca “Jurerê Internacional” contestava a utilização do endereço eletrônico por empresa do ramo de comercialização de imóveis, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu que, em virtude do padrão dos imóveis comercializados na região de Jurerê, Florianópolis, Santa Catarina, e de seus preços elevados, o consumidor não iria adquirir um imóvel sem realizar uma pesquisa na região e visitas aos imóveis, o que afastaria “a possibilidade do consumidor ser induzido ao erro.”²⁸

²⁷Ley 3/1991 – Ley de competencia desleal. “Artículo 12 Explotación de la reputación ajena Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelo», «sistema», «tipo», «clase» y similares.”

²⁸SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. *Agravo de Instrumento nº 2001.091870-1*. Agravantes: VCL Engenharia LTDA.; Praia do Forte Intermediações LTDA. Agravada: Habitasul Empreendimentos Imobiliários LTDA. Relator Des. Jânio Machado. Florianópolis (SC). 16 jul. 2012.

No mesmo sentido a decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre a utilização da marca Yahoo pela empresa Arcor do Brasil para goma de mascar.²⁹

Enquanto a decisão inicial negou provimento ao pedido de Yahoo, pois sua marca não seria protegida em outros mercados, a de segundo grau reconheceu que a Arcor utiliza sinais distintivos semelhantes aos da Yahoo, proibindo a comercialização dos produtos em território nacional, sob pena de configurar aproveitamento parasitário.

No entanto, com o recurso ao STJ, a decisão foi em sentido contrário ao do Tribunal de Justiça de São Paulo, entendendo-se que não estava caracterizada a conduta parasitária por se tratar de mercados distintos: Internet e gomas de mascar. Conforme apresentado pela Relatora, Ministra Nancy Andriighi, somente se caracterizaria o parasitismo em mercados comuns ou com marcas de alto renome – aquelas que possuem proteção em todas as classes independente de registro.

Todavia, em voto-vista, o Ministro Sidnei Beneti destaca que, embora os produtos sejam de mercados distintos, há um “forte liame no público destinatário”, pois com o intenso acesso dos jovens à Internet, estes são conhecedores da marca Yahoo, e, como é acentuado o consumo do produto da Arcor pelo mesmo público consumidor, há a possibilidade de confusão de origem dos produtos, pois “bem razoável, ante a identidade gráfica, a suposição, ao final errada, é certo, de se tratar de produto da mesma origem empresarial, em possível diversificação da corporação produtiva.”

Isto significa que, apesar de não disputarem o mesmo mercado, diante da suposta relação entre os produtos e serviços, há sim possibilidade de confusão de origem. O consumidor pode ser levado a crer que existe um vínculo entre as empresas, que de fato não existe, podendo vir a consumir um produto em virtude da reputação que este aparenta possuir.

2.2.3 Práticas parasitárias

O jurista português Luís Gonçalves apresenta da seguinte forma a concorrência parasitária: “Consiste na actuação de um concorrente que

²⁹ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial nº 1232658*. Recorrente: Yahoo! do Brasil Internet Ltda. e outro. Recorrida: Arcor do Brasil Ltda. Relatora: Min. Nancy Andriighi. Brasília (DF), 12 jun. 2012.

segue, de modo sistemático, continuado, próximo e essencial, ainda que não provoque confusão, as iniciativas e ideias empresariais de outro concorrente.” (GONÇALVES, 2005, p. 362)

Desta feita, entende-se ser a concorrência parasitária uma manifestação indireta dos atos de concorrência desleal, ao contrário daqueles de forma direta, como a deturpação de imagens, cópia ou imitação. (PIMENTEL, 2012, p. 14)

Enquanto na concorrência desleal propriamente dita o que se busca é o desvio da clientela, na concorrência parasitária o fim é aproveitar o trabalho, esforço, pesquisas e/ou investimentos realizados e, caso os agentes econômicos sejam concorrentes, também a atração de consumidores da empresa parasitada.

Nas palavras de José Roberto Gusmão (1993, f. 3), enquanto presidente do INPI, em parecer emitido por este órgão:

O que a caracteriza [a concorrência parasitária], é o fato de não se enquadrarem tais atos na noção convencional de atos de concorrência desleal. Trata-se de um comportamento nuanceado [*sic*], disfarçado; e o característico da concorrência parasitária é a repetição, a continuidade e o conjunto de atos tendentes a tirar proveito das realizações, dos esforços e do sucesso do concorrente, mas que vistos isoladamente não constituiriam, de *per se*, ato de concorrência desleal.

Ao se aproveitar de elementos de prestígio de outra empresa, mesmo que não seja sua concorrente, aproveita sua boa fama e reputação, sem que, necessariamente, a parasitada seja prejudicada com eventuais prejuízos ou desvio de clientela.

O fenômeno do parasitismo consiste em tomar de um agente econômico – que não é seu concorrente, um valor atrativo de clientela, sendo que este foi construído com investimentos do parasitado. Ou seja, é o “aproveitamento das vantagens oriundas da reputação que outrem granjeara para si, ou os desvios dessas vantagens.” (PONTES DE MIRANDA, 1983, v. XVII, p. 271)

Como citado na decisão do caso *Inter. News Service vs. Associated Press 248 US 215*, de 1918, a qual introduziu o conceito de concorrência parasitária no direito norte americano: “ninguém tem o direito de colher onde não plantou”, entendendo que a reclamada estava

se apropriando do esforço alheio sem contribuir para os resultados positivos. (LOUGHLAN, 2006, p. 221)

Utilizada desde então, a metáfora de “semear e colher” continua presente nos julgamentos relativos à concorrência parasitária, como se observa na decisão do Centro de Solução de Controvérsias da OMPI, Caso nº D2011-1739:

Os nomes de domínio [objeto da ação de concorrência parasitária] são tão específicos que não há qualquer outro motivo para a escolha pelo Requerido, salvo se beneficiar de erros de digitação. Este é um caso típico de concorrência parasitária – uma violação ao princípio básico que ninguém pode colher onde não plantou, sem qualquer investimento razoável da parte do Requerido.³⁰

Conforme Patricia Loughlan (2006, p. 221), as metáforas agrícolas se fazem tão presente na doutrina do direito da propriedade intelectual, pois as expressões “semear e colher” e “frutos do trabalho” são pertinentes aos casos de concorrência desleal, vez que os atos ilícitos desta modalidade são fundados em situações nas quais uma parte se apropria do lucro ou das vantagens auferidas por meio do esforço e investimento alheios, “sendo assim, não é por acaso que a metáfora “semear e colher” é destaque em tais casos.”

A utilização dos esforços alheios é também censurada em nossos Tribunais pátrios:

In casu, mostra-se incontestado que os dragões alados em posição de combate, a lua cheia no fundo do desenho e parte da expressão designativa da marca (“Red Dragon”) são elementos que imitam os conceitos ideológicos da marca Red Bull, que envidou esforços - não só de ordem financeira, mas também intelectual - para imprimir sua marca na mente dos consumidores, a sofrer com a concorrência parasitária das rés. Todos esses elementos distintivos compõem a própria marca indicativa do produto das autoras.

³⁰World Intellectual Property Organization. *Administrative Panel Decision Case nº D2011-1739*. Complainant: Crédit Agricole S.A. Respondant: Magdalena Bialowas. Sole Panelist Assen Alexiev. Dec. 5, 2011.

Hoje conhecidos como “trade dress” tais elementos perfazem, pois, os sinais distintivos visualmente perceptíveis e passíveis de registro como marca (art. 122, Lei nº 9.279/1996) e são objeto de remissão feita pelas rés.³¹

Desde as primeiras decisões a respeito do tema, como se observa da decisão da Corte de Cassação italiana: “O empresário comercial que se coloca na esteira do concorrente, de modo sistemático e contínuo, tira proveito dos estudos, despesas de preparação e de penetração do concorrente, utilizando as realizações já experimentadas, mas, evitando o risco do insucesso.” (DUVAL, 1976, p. 318)

Destaca-se que a atuação do concorrente deve ser sistemática e continuada, de forma próxima das iniciativas e ideias empresariais de outro concorrente. (GONÇALVES, 2005, p. 362)

Analisados isoladamente, os atos praticados não caracterizam atos ilícitos, por isso a necessidade de análise contextual. Assim, tais atos, se praticados de forma constante, repetida, com a nítida intenção de copiar a criação alheia, constituem a concorrência parasitária. (MAZZOLA, 2004, p. 42)

Lembrando que a imitação não é vedada em nosso ordenamento, pelo contrário, é incentivada quando socialmente justa, como no caso dos medicamentos genéricos. O que se pretende reprimir é a imitação quando se procura associar à imagem ou prestígio do competidor que possui vantagem comparativa no mercado.

Quando as características imitadas não são necessárias para consecução do objeto da empresa, para a eficiência da prestação própria, mas servem apenas para parasitar, ou seja, confundir-se ou associar-se ao prestígio do concorrente, comprovada a concorrência parasitária. (BARBOSA, 2011, p. 24)

Segundo a linha defendida em nossos tribunais, é imprescindível acrescentar à prática sistemática a confusão do consumidor:

Um competidor pratica concorrência desleal quando se aproveita do esforço de outro, que se esmera na difícil tarefa de constantemente inovar e se diferenciar em seu segmento mercadológico,

³¹ SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. *Apelação Cível nº 2012.050589-9*. Apelantes: Red Bull Gmbht e outra. Apelada: Distribuidora Muller Comércio e Representações Ltda. Relator Des. Altamiro de Oliveira. Florianópolis (SC). 14 maio 2013.

copiando as características não funcionais do negócio, produto ou serviço daquele competidor, com o escopo de poupar esforço e dinheiro e desviar a clientela alheia, criando confusão no consumidor. (BARBOSA, 2011, p. 19)

No entanto, entende-se que a confusão é uma possível consequência da concorrência parasitária, podendo ocorrer ou não, em razão da repressão ser em relação aos próprios atos desleais do parasita, não em função da confusão criada. Assim, não se fala em direito do reclamante, mas o reconhecimento do dever do reclamado de interromper as práticas desleais. “Não é o direito criando um dever, mas, ao contrário, o dever que cria o direito do concorrente lesado de se insurgir contra os atos decorrentes da concorrência desleal.” (OLIVEIRA, 2004, p. 104)

O Tribunal de Justiça de São Paulo, da mesma forma, destaca a possibilidade de confusão entre os consumidores como comprovação da concorrência parasitária:

O conjunto de semelhanças marcas, composição gráfica, layout das academias e preços indica claramente o *desejo de aproveitamento do prestígio alheio, mediante a criação de estabelecimentos que evocam de modo inegável os sinais do líder.*

*É claro que a semelhança visual, nominal e fonética das marcas de ambas as empresas (Smart Fit e Small Fit) é, sim, capaz de gerar confusão entre os consumidores e clientes em geral, revelando-se, por consequência, mecanismo hábil a provocar desvio de clientela, em especial por atuarem no mesmo ramo empresarial.*³²

Lukens (1927, p. 203) afirma que, a real motivação dos julgadores é, nas circunstâncias do caso concreto, impedir que os consumidores pensem tratar-se de dois artigos feitas pela mesma empresa. Para o autor não há dúvidas de que não é necessário que os produtos sejam os mesmos, ou substituíveis entre si, o simples risco de

³² SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo. *Apelação Cível nº 1004661-11.2014.8.26.0100* Apelante: Ubiratan Alan de Carvalho – ME. Apelado: Escola de Natação e Ginástica Bioswim LTDA. Relator Des. Francisco Loureiro. São Paulo (SP) 09 dez. 2014.

confusão entre as empresas é suficiente para caracterizar a prática desleal.

Retornando ao caso da Rolls Royce, o tribunal entendeu que poderia haver confusão entre consumidores, que seriam levados a acreditar que a empresa de automóveis havia estendido seu ramo de atuação, produzindo também rádios. Neste caso, “se tal aparelho se revelar defeituoso, um certo grau de desconfiança e desmoralização do padrão de qualidade Rolls Royce será inevitável.” (BARBOSA, 1997, p. 282)

No exemplo citado, destacou-se a comparação entre produtos de qualidade diversa, que poderia prejudicar a imagem da marca de prestígio. No entanto, mesmo que os produtos apresentassem qualidade semelhante, sem possibilidade de prejuízo à boa fama da empresa inglesa, em virtude da qualidade dos produtos americanos, aquela restaria prejudicada em virtude da diluição de sua marca, com a consequente diminuição do seu valor econômico.

E a diluição da marca, com o enfraquecimento do signo, pode ser apontada como um dos grandes inconvenientes advindo de tal prática, sendo este, juntamente com a confusão dos consumidores e o desvirtuamento da imagem da empresa, os motivos para sua repressão.

Como demonstra a decisão do TJSP, indicando que o uso de nome de domínio com reprodução de marca alheia pode causar a sua diluição no mercado, com a consequente perda de valor distintivo:

TUTELA ANTECIPADA. Negativa em primeiro grau de pedido de abstenção de uso de nome empresarial, e domínio virtual - Pleito reiterado em segunda instância - Pertinência - Institutos demandados que devem ser amparados pelos mesmos princípios e conceitos que se tem dedicado à proteção marcária - Agravante que é titular da marca “bombril”, consolidada há muitas décadas no mercado brasileiro e detentora da proteção especial outorgada às marcas de alto renome - Compreensão jurisprudencial de que o vocábulo “bril” é elemento significativo identificador da marca bombril, condenando-se sua reprodução por empresas diversas Indução ideológica utilizada na construção do vocábulo “higibril” que pode levar a indesejáveis aproveitamento parasitário, e comprometimento do poder de distintividade da marca da agravante -

Antecipação de tutela concedida Agravo de instrumento provido.³³

Mencionando a função qualitativa das marcas, que será abordada posteriormente no item 3.1.1, um dos efeitos mais prejudiciais da concorrência parasitária é a associação indevida entre empresas, levando com que qualquer problema ou insucesso do parasita seja atribuído ao parasitado, vez que esta é capaz de relacionar o “todas são iguais” a “todas são ruins”. (PIMENTEL, 2012, p. 21)

Caso o consumidor acredite que os produtos da parasita são os mesmos da parasitada, e que aqueles possuem pouca qualidade, pensará que estes também são de má qualidade. A parasita terá como seus os bens de outro, e a reputação deste estará à mercê da qualidade dos bens daquela que se apropriou de seu nome, marca ou de suas características.

Diante do exposto, entende-se que a confusão entre os consumidores apenas agrava as consequências das condutas parasitárias, sendo necessária a repressão à concorrência parasitária ainda que a dúvida não se faça presente, pois o interesse é proteger também os interesses da empresa, além dos consumidores, pois aquela pode ter prejuízos que vão desde a perda de clientes até a diluição da marca, com perda do seu valor no mercado e prejuízos à sua reputação.

2.2.4 Concorrência parasitária e sinais não protegidos

Tanto sinais distintivos protegidos por direito de exclusiva, como as marcas registradas, quanto aqueles que não possuem proteção específica, como títulos de estabelecimento, insígnias, são passíveis de atos de concorrência parasitária. Acontece que, em situações de concorrência entre os agentes, o parasita comete duas infrações, uma em relação à concorrência desleal e a outra quanto aos direitos de exclusiva.

Assim, no exemplo apresentado por meio da decisão judicial envolvendo as marcas Bombril e Higibril, de imitação de marca registrada com o propósito de aproveitar a fama da empresa concorrente, haveria infração tanto ao artigo 189, I da LPI (reprodução ou imitação de marca registrada que possa induzir confusão), quanto ao artigo 195,

³³ SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo. *Agravo de Instrumento nº 2020604-60.2014.8.26.0000*. Agravante: Bombril Mercosul S/A. Agravado: Higibril Higiene e Limpeza LTDA. ME e outra. Relator Des. Ricardo Negrão. São Paulo (SP). 14 abr. 2014.

III da mesma legislação (emprego de meio fraudulento, para desviar, clientela de outrem).

No caso da prática ser em relação a títulos de estabelecimento, por sua vez, para os quais não há previsão de direito de exclusividade, a infração seria somente a do artigo 195, III – emprego de meio fraudulento para desvio de clientela.

Mas não só os elementos de identificação da empresa, também outros elementos que contribuem ao sucesso no mercado, como estratégias de marketing, layout, técnicas para conquista da clientela. Assim, mesmo utilizando-se de seus próprios elementos de identificação, há a possibilidade de ocorrência da concorrência parasitária, também reprimida com base no artigo 195, III da LPI.

Enquanto nos anos de 1980 havia a preocupação com os atos de concorrência parasitária em relação a títulos de estabelecimento e marcas (DUVAL, 1976, p. 316), o receio atual alcança os nomes de domínio: “Também são próximos, mas distintos, aos de confusão, os atos de exploração da reputação alheia, ou concorrência parasitária, ainda que não exista confusão. E a Internet é um bom lugar para cometer estes atos.” (CHULIÁ, 2005, p. 669)

Neste sentido, a decisão do Painel Arbitral do SSC da OMPI a respeito de nomes de domínio:

A Reclamante apresentou elementos para provar que, usando um nome de domínio disputado confusamente similar, o Reclamado intencionalmente tentou atrair, para fins comerciais, os usuários da Internet para o seu site, que, no início concorria com a Reclamante e, posteriormente, dirigido aos seus consumidores chineses, dando assim a falsa impressão de que o nome de domínio do Reclamado é de alguma forma relacionado ou associado com a Reclamante. Dada a reputação mundial da marca L'Oréal no mercado de produtos de beleza, a conclusão é que o Reclamado, optando por registrar e usar um nome de domínio que é idêntico ou similar à marca distintiva e reconhecida da Reclamante, pretende aproveitar sua reputação, na tentativa de explorar, para fins comerciais, o tráfego de Internet destinado a Reclamante. Parceiros e consumidores potenciais são levados a acreditar que o site “www.loreal.net” ou é um dos sites chineses da

Reclamante ou pertence a um de seus parceiros oficiais autorizados, enquanto na verdade não é o que ocorre.³⁴

Com o desenvolvimento da Internet, e sua utilização para o comércio, as práticas de concorrência parasitária alcançaram também o mundo virtual, com a criação de nomes de domínio idênticos ou similares a marcas reconhecidas, de modo a atrair audiência ao website, apropriando-se da reputação destas.

Como se demonstrará adiante, no Capítulo 5 deste trabalho, a tentativa de atrair usuários a um site de Internet, criando a possibilidade de confusão com marca de terceiro, é uma das formas de comprovação da má-fé quando do registro e/ou utilização de um nome de domínio, autorizando a sua transferência ao titular da marca. Não obstante a possibilidade de comprovação de desonestidade por parte do detentor do registro, a confusão é constante nos atos praticados, prejudicando usuários e os próprios titulares das marcas, garantindo então o direito à reivindicação de tal nome.

Se, como afirma Lukens (1927, p. 1990), “o direito de impedir o uso de um nome é, portanto, restrito aos casos em que o reclamante pode demonstrar que o uso do nome tende a produzir confusão e prejudicar seu negócio”, razão não lhes falta, pois é que se verifica nos casos de condita parasitária por meio de nomes de domínio.

³⁴World Intellectual Property Organization. *Administrative Panel Decision Case n° D2007-1552*. Complainant; L'Oréal. Respondent: Liao Quanyong. Sole Panelist Susanna H. S. Leong. Dec. 24, 2007.

3. SINAIS DISTINTIVOS

Para melhor entendimento dos nomes de domínio, necessário iniciar os estudos com os sinais distintivos do comércio, que são aqueles sinais de identificação das empresas (ou dos empresários), ou de seus elementos, que individualizam e diferenciam uma empresa das outras, ao mesmo tempo em que agregam valor econômico aos seus produtos ou serviços.

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

Tais sinais, ou signos distintivos,³⁵ abrangem os ativos intangíveis das empresas, para os quais o ordenamento jurídico, tanto nacional, quanto internacional, garante proteção jurídica. Ressalta-se que, no Brasil, atualmente, tais direitos encontram amparo Constitucional,³⁶ figurando dentre os direitos fundamentais,³⁷ com base

³⁵ A maior parte da doutrina denomina “sinais distintivos”, assim como nossa legislação infraconstitucional, incluindo a atual Lei de Propriedade Industrial. A Constituição Federal, por sua vez, utiliza a expressão “signo distintivo” em seu artigo 5, XXIX. Ainda que, quanto à linguagem, possa haver diferença conceitual entre esses, neste trabalho ambos os termos serão utilizados como sinônimos, sem qualquer distinção, dando-se preferência a expressão “sinal distintivo”, por ser o mais utilizado pela doutrina brasileira.

³⁶ Artigo 5º CRFB: “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: [...] 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;” (grifos do autor)

³⁷ A disposição desta matéria dentre os direitos fundamentais não é aceita de forma pacífica pelos doutrinadores brasileiros, como Rubens Requião e José Afonso da Silva, que entendem mais apropriada a colocação desta juntamente com os direitos econômicos. Nas palavras de José Afonso da Silva (2014, p. 280): “O dispositivo que a define e assegura está entre os dos direitos individuais, sem razão plausível para isso, pois evidentemente não tem natureza de direito fundamental do homem. Caberia entre as normas da ordem econômica. Seu enunciado e conteúdo bem o denotam, quando a eficácia da

no interesse nacional e também como forma de incentivar o desenvolvimento econômico e tecnológico brasileiro.

Lembra-se ainda que, ao contrário dos direitos de autor, os direitos de Propriedade Industrial relativos aos sinais distintivos não são temporários, mas sim preservados enquanto exercidos por seus titulares, ainda que alguns dele necessitem de renovação do registro de tempos em tempos, como previsto na legislação. Aqui não há proteção exclusiva da forma como ocorre com os direitos de autor, que recebem o privilégio de usufruir exclusivamente de sua criação por um período determinado, sendo que, ao seu término, a reprodução é livre.

A proteção dos sinais distintivos pode se dar tanto de forma direta quanto difusa. A direta atinge os sinais registrados, abrangendo a marca, registrada perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), e o nome empresarial, cujo registro pode ser realizado perante a Junta Comercial do estado em que se localiza a empresa. Isto ocorre em virtude da legislação específica prevendo a proteção para cada um destes.

Em relação à proteção difusa, esta ocorre em relação a sinais não registrados ou que não há previsão de registro, sendo estes protegidos por meio da prevenção à concorrência desleal, como disposto no item 2.1. Essa proteção alcança os títulos de estabelecimento, insígnias, sinais de propaganda, marcas não registradas e nomes de domínio. Estes últimos possuem proteção difusa, ainda que registráveis, em virtude da ausência de legislação específica, restando então a vedação à concorrência desleal.

A proteção direta de tais sinais demonstra ser o registro apenas a materialização da proteção conferida aos direitos de Propriedade Intelectual. Neste sentido: “O direito de registro é apenas a forma mediante a qual se procura configurar, com perfil definido e arestas mais agudas, o que o direito da concorrência desleal traduz em termos gerais, ou em cujas conotações, devido à sua amplitude, a precisão do conteúdo não corresponde à generalidade da compreensão.” (CAMPOS, 1957, p. 330)

Destaca-se que, além das funções específicas, atribuídas a cada um dos sinais distintivos, como a identificação de produtos, serviços, empresas ou estabelecimentos, respectivamente para marcas, nomes

norma fica dependendo de legislação ulterior. Vale dizer que o direito aí reconhecido decorrerá da lei, a que o constituinte remeteu a sua garantia. A lei, hoje, é a de nº 9.279, de 14.5.1996, que substitui o Código da Propriedade Industrial (Lei 5.772, de 21.12.71).”

empresariais e títulos de estabelecimentos, há também um propósito mediato, ou uma consequência da utilização de tais sinais relacionados a um produto ou serviço, o de representação da empresa no mercado, fazendo com que ocorra uma associação do sinal distintivo aos seus valores, ou seja, este leva consigo a reputação do negócio, como será demonstrado no decorrer deste trabalho.

A proteção se faz necessária pelo valor contido em tais sinais, vez que, considerados em si mesmo, não há que se falar em bem a ser protegido. O que se protege, por meio da concorrência desleal, é o valor adquirido perante o mercado, não pelo nome em si, mas por seu significado filológico, conteúdo de fantasia ou esforço demandado na sua criação.

Como observa Francisco Campos (1957, p. 40): “protegendo o nome, o que, através do nome, constitui o objeto da sua proteção é o uso, a função, o valor econômico que ele representa, a significação adquirida na concorrência de negócios ou de mercadorias.”

Para preservar a imagem da empresa, vários investimentos são necessários, tanto no tempo quanto nos valores despendidos para desenvolvimento de campanhas e ações de marketing, fazendo com que o consumidor referencie o produto ou serviço, relacionando-os a aspectos positivos, como credibilidade, solidez e outros necessários ao negócio e que são conquistados no decorrer de sua trajetória no mercado. Como afirma Denis Barbosa (1997, p. 695): “Em cada marca de produto ou serviço, ou nome de empresa, ou *appellation d’origine*, ou indicação de procedência, ou título de estabelecimento, há um valor concorrencial preciso, maior ou menor em função da fama, antiguidade, qualidade ou simples investimento em propaganda.”

Afinal, a reputação do negócio é um valor que necessita ser preservado, pois, “Os consumidores confiam nas marcas até que lhes esvai o prestígio”. (PONTES DE MIRANDA, 1983, v. XVII, p. 5)

Assim sendo, por identificar seu titular, mister que se proteja tais sinais distintivos, garantindo que um signo não seja utilizado em duplicidade, o que poderia trazer prejuízos ao empresário e também confundir os consumidores. Nas palavras de Neumayr (2010, p. 18): “Uma vez que tais símbolos se prestam a identificar uma empresa, produto ou serviço, é preciso que se garanta o uso exclusivo por seu titular. Se assim não fosse, restaria fragilizada a sua função primordial, que é identificar um único objeto.”

Tendo em vista que tais bens imateriais somente adquirem valor quando colocados no comércio, vez que a proteção é devida justamente por tal distinção, imprescindível que estes sejam únicos, pois: “a

exclusividade é uma postulação da necessidade imposta pelo comércio juridicamente organizado, consistindo a ofensa ao nome precisamente na utilização do trabalho alheio mediante a concorrência desleal ou ilícita.” (CAMPOS, 1957, p. 43)

Diante disso, necessário observar sempre o princípio da distintividade, que prevê a impossibilidade de uso de um signo que consista em cópia ou imitação de outro já existente. Destaca-se não ser necessária a cópia servil do signo, mas a simples imitação capaz de causar confusão é proibida. Em caso de conflito entre sinais distintivos, as semelhanças entre estes são consideradas na análise, não as diferenças, vez que aquelas são as responsáveis pela dificuldade de distinção. Dessa forma são vedadas as semelhanças fonéticas, de figuras e de ideias. (BARBOSA, 1997, p. 706)

A proteção se deve aos investimentos relacionados aos elementos do estabelecimento, os quais merecem ser resguardados da utilização por terceiros, que poderiam beneficiar-se da imagem construída pelo titular do sinal distintivo. Ou seja, as empresas são as principais beneficiadas da proteção aos signos, por impedir que as ações realizadas para promoção do fundo de comércio sejam em vão.

Ainda que a proteção principal recaia sobre os empresários,³⁸ é garantida a proteção também aos consumidores, que podem ser prejudicados com a confusão causada por sinais distintivos iguais ou parecidos àqueles pertencentes a outrem. Pois não é justificável “obrigar os consumidores a comprar aquilo que os consumidores não querem.” (BARBOSA, 1874, v. II, t. I, p. 45)

Diante do exposto, acredita-se que a proteção à criação intelectual substanciada nos sinais distintivos serve tanto para proteção (i) dos empresários e empresas, para que não tenham seus esforços desprezados e seus direitos subestimados pela concorrência; (ii) dos cidadãos, consumidores e público em geral, para que não sejam ludibriados; (iii) do mercado de modo geral, pois o seu funcionamento regular garante a confiança dos consumidores e a manutenção dos investimentos pelas empresas.

Ainda que reconhecidos como sinais distintivos a marca, nome empresarial, título de estabelecimento e insígnia, expressões e sinais de propaganda, recompensas industriais, e indicações geográficas, serão

³⁸ Pontes de Miranda (1983, v. XVII, p. 8) assim se manifestou a respeito da proteção das marcas o que pode ser ampliado aos demais signos distintivos: “Em verdade, a proteção das marcas é mais a favor dos produtores e comerciantes do que dos adquirentes ou consumidores.”

analisado neste trabalho somente aqueles cuja função primordial é a de distinção, quais sejam, marcas, nome empresarial e título de estabelecimento e insígnia, pois, por meio da apresentação de suas principais características e da forma de proteção destes é possível realizar análise comparativa com os nomes de domínio.

3.1 MARCAS

As marcas servem tanto para identificar um produto ou serviço, quanto como instrumento de publicidade, valorizando a atividade empresarial, devido ao prestígio a ela associado. Sendo assim, natural a marca ser considerada por muitos autores como o mais importante dos sinais distintivos, como Pontes de Miranda (1983, v. XVII, p. 7) enfatiza: “a marca de indústria e comércio é o mais relevante dos sinais distintivos de produtos e mercadorias.”.

No mesmo sentido, observa-se a ampla legislação visando à proteção de tal sinal, tanto no plano interno, quanto internacional, como as citadas CUP e TRIPS.

No Brasil as marcas são reguladas especificamente pelos artigos 122 a 175 da lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial (LPI) e, internacionalmente por acordos e convenções internacionais, destacando-se a CUP e o TRIPS, ambos abordados no item 2.1.1 deste trabalho.

3.1.1 Funções das marcas

Pelo exame evolutivo da doutrina brasileira, que será brevemente apresentado a seguir, observam-se, especialmente, as funções de distinguir e identificar presentes em seus textos.

Em 1888, Afonso Celso de Assis Figueiredo (*Apud* SOARES, 1968, p. 31) trazia a definição de marca com características que ainda se fazem presentes atualmente: distinção e a necessidade de evitar a confusão entre os consumidores:

A marca deve ser distinta, isto é, ter cunho próprio; e especial – destinar-se a certo produto ou determinada mercadoria. Para que seja distinta não é mister que seja nova, consistente em concepção desconhecida, original; basta que

combine elementos já utilizados por formas a não oferecer semelhança com outra, ou que se aplique a gêneros que entre si não guardem analogia. O essencial é que não possa induzir em erro ou confusão.

A ideia de que a marca deve distinguir e individualizar constava expressamente no texto de Drummond de Magalhães Descartes, ainda que este falasse em “especial” e “distinta”, pois a característica especial deve ser entendida como a forma de individualizar, particularizar e indicar a procedência dos produtos e mercadorias, além de distinta, evitando confusão com outras existentes: “A marca de indústria ou de comércio pode consistir em tudo o que, não sendo proibido, ou excetuado por lei, se manifeste sob feição particular, característica e em condições de individualizar ou distinguir de outros idênticos ou semelhantes.” (*Apud* SOARES, 1968, p. 33)

J.X. Carvalho de Mendonça (2003, v. III, t. I, p. 229), em seu Tratado de Direito Commercial, apresenta uma característica importante das marcas, relacionada à imagem transmitida por estas, pois “Elas assumem valiosa função econômica garantindo o trabalho e o esforço humano, representando fator do tráfego e tornando-se elemento de êxito e de segurança às transações.”

Gama Cerqueira (1956, v. II, t. II, p. 157), por sua vez, destaca a liberdade dos empresários para escolha da marca, sem a necessidade de leis que apresentem as marcas permitidas e as proibidas: “marca é qualquer sinal, desde que seja distintivo, idôneo para êsse fim, tendo o comerciante ou industrial plena liberdade na escolha e composição das marcas de seu produto.”

Para Pontes de Miranda (1983, v. XVII, p. 17) “marca de indústria ou de comércio é marca que se apõe em produtos ou mercadorias para servir de indicação de sua qualidade.” Percebe-se a preocupação do autor com a reputação do empresário e a capacidade que as marcas possuem de ressaltar um produto em um mercado competitivo.

Com o advento do Código de Propriedade Industrial de 1969, as marcas de serviço foram incluídas na classificação de marcas, em conjunto com as de comércio e de indústria, e, já desta forma, Denis Barbosa (1997, p. 700) apresenta seu conceito de marca: “é o sinal visualmente representado, que é configurado para o fim específico de distinguir a origem dos produtos ou serviços.”

Como citado anteriormente, o assunto é regido pela Lei de Propriedade Intelectual, que em seu artigo 122 apresenta como marca os

sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais apresentadas em seu artigo 124, o qual contém os sinais não registráveis como marca. A partir da análise dos princípios que regem o direito marcário, observa-se que não são registráveis as seguintes marcas: (i) signo já apropriado por terceiros; (ii) aqueles apropriáveis, mas que contrariam valores morais e éticos ou capazes de gerar confusão ou erro; e (iii) aqueles aos quais a legislação confere proteção especial.

Luiz Otávio Pimentel (2012, p. 8) apresenta um conceito de marca a partir da harmonização do TRIPS com a legislação brasileira: “todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa, bem como certifica sua conformidade com determinadas normas ou especificações técnicas.”³⁹

Do exposto acima, verifica-se que a distintividade é característica essencial às marcas, ou seja, é necessário que as marcas possam se diferenciar umas das outras, bem como os produtos ou serviços que representam, sem causar confusão ou erro nos consumidores.

Segundo os conceitos indicados, tanto pelos doutrinadores clássicos, quanto com base na legislação atual, é possível identificar as funções primordiais das marcas, quais sejam: distinguir e identificar. Neste sentido, Rubens Requião (1998, v. I, p. 209) dispõe: “As marcas têm por função distinguir os produtos, mercadorias ou serviços de seu titular. Mas, na medida em que distinguem seus objetos – o que importa em um confronto com os demais existentes, as marcas servem também para identificá-los.”

Michele Copetti (2008, p. 57) menciona que a função distintiva compõe a essência das marcas, mas há ainda outras funções, as secundárias, como a de indicação de origem, de qualidade, econômica e publicitária, utilizadas na proporção do interesse do titular da marca.

Assim, a função distintiva está relacionada à possibilidade de distinguir um produto ou serviço de uma empresa daquele fornecido ou prestado por outras empresas, sempre presente na marca. Quanto à indicação de origem, esta era a função primordial das marcas, quando do início de sua utilização, pois indicavam ao consumidor o local de

³⁹Em seu texto, artigos 15 e 16, marcas são apresentadas como qualquer sinal ou combinação de sinais capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, conferindo ao seu titular direito exclusivo de impedir que terceiros utilizem sinais idênticos ou similares sem consentimento para tanto.

fabricação, a casa que comercializava ou o artesão que produzia os produtos. (COPETTI, 2008, p. 59). Atualmente, a função ultrapassou a indicação do produtor, mesmo porque muitas vezes não interessa ao consumidor tal informação (OLIVEIRA, 2004, p. 5). Serve então para distinguir o produto ou serviço.

A função de qualidade está relacionada ao valor que os consumidores atribuem à marca, assegurando que todos os produtos daquela marca possuem os mesmos níveis de qualidade, valor este que deve ser protegido.

A função econômica, por sua vez, está relacionada ao valor que a marca adquire, de forma direta à qualidade dos produtos que representa.

Há ainda outra importante função, a publicitária, considerada a principal, do ponto de vista econômico (OLIVEIRA, 2004, p. 5). Esta não significa que a marca seja imprescindível para promoção de bens ou serviços ou que seja utilizada para transmissão de mensagens publicitárias, mas sim que, devido ao magnetismo que algumas marcas exercem nos consumidores, ainda que por meio de técnicas de propaganda, faz que os produtos sejam escolhidos pela imagem que possuem no mercado.⁴⁰ “Neste caso a marca não é só um sinal distintivo do produto ou serviço, mas é um sinal com uma especial força de venda (*selling power*)” (GONÇALVES, 2005, p. 137).

E este *selling power* deve ser tutelado, pois é ele o que garante o sucesso dos bens ou serviços aos quais as marcas estão associadas. Sendo protegido, inclusive, de forma autônoma à função distintiva, como por exemplo, com a proteção ampliada às marcas de alto renome, como será exposto adiante, no item 3.1.3.5.

Pois “a marca é a expressão da reputação”, como afirma Rui Barbosa (1874, v. II, t. I, p. 103) e os esforços para que seja alcançado respeito e reconhecimento no mercado devem ser protegidos.

Por fim, verifica-se que as marcas não só distinguem como também agregam valor aos produtos e serviços que representam, como expressão da reputação da empresa, possuem valor econômico, fazendo

⁴⁰ Já em 1952, Waldemar Ferreira (p. 136) aclamava o poder da propaganda e da utilização das marcas para promoção dos produtos: “Seu proprietário efetua a propaganda de seus artigos, assim, por sua originalidade, quanto por efeito de sua publicidade. Campanha publicitária bem orientada e melhor executada é de eficácia incontestável. O que se anuncia é a marca; mas o que se vende é o produto. Raridade não é, todavia, que os papéis se invertam, ao cabo da propaganda persistente e que os consumidores passem a comprar os produtos por causa de suas marcas, tanto prestígio elas adquirem.”

parte do seu ativo patrimonial. E, sendo assim, como objeto de direito da propriedade, podem ser cedidas ou transferidas, como admite o art. 134 da Lei 9.279/96: “Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro.”

3.1.2 Proteção das marcas no Brasil

Importante indicar, inicialmente, os tipos de marca protegidos pela legislação brasileira, sendo as seguintes⁴¹:

- (i) Marca de produto ou serviço: diferencia um produto ou serviço de outro;
- (ii) Marca de certificação: confirma a observância de um produto ou serviço às normas e especificações que garantem sua qualidade, natureza, composição ou metodologia empregada, garantindo sua qualidade ou características especiais;
- (iii) Marca coletiva: identifica produtos ou serviços de entidade comum, indicando que a empresa faz parte de uma coletividade, como aquelas utilizadas por membros de uma cooperativa.

As marcas possuem quatro espécies distintas: (i) Nominativas: somente palavras; (ii) Figurativas: apenas representações gráficas, sem um elemento linguístico associado; (iii) Mistas: combinam palavras e representações gráficas; (iv) Tridimensionais: forma plástica de três dimensões.

Para que goze de proteção jurídica é necessário que a marca seja registrada, vez que o registro tem como efeito principal “assegurar ao seu titular o direito ao uso exclusivo da marca e, como consequência, o direito de impedir que outros a empreguem para o mesmo fim.” (GAMA CERQUEIRA, 1956, v. II, t. II, parte III, p. 227)⁴², sendo que este deve

⁴¹ Artigo 124, Lei 9.279/96.

⁴² No mesmo sentido: “O industrial e o comerciante têm o direito de assinalar os seus produtos ou as suas mercadorias por meio de marcas especiais e, mediante o cumprimento de certas formalidades de caráter administrativo, obter garantias excepcionais para a defesa dessa sua propriedade.” (CARVALHO DE MENDONÇA, v. III, t. I, 2003, p. 227.

ser renovado a cada dez anos, para que o titular da marca não perca os direitos a ele relativo, conforme previsto no art. 133 da Lei 9.279/96.

Lembra-se que o Brasil adota o sistema de registro atributivo de direitos, no qual a propriedade e uso exclusivo da marca só são concedidos com o seu registro, ao contrário do sistema declarativo, no qual a propriedade é decorrência do uso, servindo o registro tão-somente para reconhecimento de um direito já constituído. Assim, marcas não registradas são protegidas somente pelo direito da concorrência no direito brasileiro.

Destaca-se que, como membro da CUP, o Brasil adota a Classificação de Nice⁴³ para registro das marcas, a qual apresenta as classes de produtos e de serviços nas quais as marcas são registradas, coma proteção dentro daquela na qual a marca está registrada.

Tais classes foram incorporadas ao ordenamento brasileiro por meio do Ato Normativo INPI N° 150/99, de 09 de setembro de 1999⁴⁴, passando a vigorar no país a partir de 03 de janeiro de 2000, e servem de orientação para o requerimento do registro das marcas, facilitando e agilizando a sua instrução. Cada classe é constituída por itens que se referem a produtos ou atividades afins como, por exemplo, a classe 1 refere-se aos produtos e substâncias químicas e minerais e aqueles de

⁴³ O sistema de registro de marcas utiliza a Classificação de Nice, estabelecida por meio do Acordo de Nice, de 15 de junho de 1957. O Acordo conta com 10 (dez) revisões, sendo a mais recente de abril de 2013, apresentando, atualmente, 34 (trinta e quatro) classes de produtos e 11 (onze) de serviços, de acordo com o ramo de atividade destes. Tanto os países signatários do Acordo de Nice, quanto organizações internacionais, devem utilizar esta classificação quando do registro da marca, enquadrando-a na classe que mais identifica o produto ou serviço. Alguns países, mesmo não fazendo parte do Acordo de Nice, utilizam a Classificação de Nice para registro da marca, totalizando 150 (cento e cinquenta) escritórios de registro de marcas que o utilizam. Conforme informação disponibilizada pelo INPI, a lista de Produtos e Serviços traz a versão atualizada da Classificação de Nice, com as alterações promovidas contemplando a versão NCL (10 – 2015), já em vigor. A décima-primeira edição está prevista somente para 2017. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/classificacao>>.

⁴⁴ Anteriormente o Brasil também utilizava o sistema de classes, por meio de classificação estabelecida pelo Ato Normativo INPI n° 9951, de 27 de janeiro de 1981. A adoção da classificação de Nice permite que o registro de marcas estrangeiras, bem como a busca no registro de marcas seja realizada de maneira mais fácil, vez que está de acordo com as normas dos demais países, além disso, como a classificação é periodicamente revista, esta se mantém atualiza e moderna. (FLESCH, 2000. p. 3).

origem animal ou vegetal, predominantemente destinados ao uso industrial, a 25 engloba roupas e acessórios de vestuário e a 39 abrange serviços médicos.

3.1.3 Princípios aplicáveis às marcas

O registro da marca deve sempre observar os princípios norteadores do direito marcário, sendo estes: distintividade; veracidade; novidade; disponibilidade; especialidade e territorialidade, os quais serão apresentados a seguir.

3.1.3.1 Distintividade

O princípio da distintividade, afirma que é necessário que a marca seja única, distinguindo-se das demais no mercado em que atua. Como se pode observar das doutrinas apresentadas anteriormente, este princípio é de extrema importância para o registro de marcas, destacando-se que “a marca tem de distinguir. Se não distingue não é sinal distintivo, não “assinala” o produto.” (PONTES DE MIRANDA, 1983, v. XVII, p. 17) Para tanto, não é possível que seja registrada uma marca apenas com sinais descritivos (como o nome de uma cor, por exemplo) ou genéricos, salvo se tais sinais estejam combinados de tal forma que seja capaz de distinguir a marca. Sendo a distintividade a função essencial das marcas, este princípio é de extrema importância.

O artigo 124 da Lei nº 9.279/96 prevê as hipóteses de impossibilidade de registro como marca, em seu item (v), qualquer “reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.” Assim, não se pode registrar uma marca que possa ser confundida com outras já existentes.

Destaca-se que não é necessária a total identidade entre as marcas para impedir o registro, bastando a semelhança, ainda que parcial. Como afirma Gama Cerqueira (1956, v. II, t. II, parte III, p. 63): “Distingue-se da *reprodução* a *imitação*, porque, neste caso, não há cópia servil da marca registrada, mas apenas *semelhança* capaz de causar confusão prejudicial ao titular da marca anterior e aos próprios consumidores.”

A imitação de uma marca pode ocorrer ainda que não sejam reproduzidos quaisquer de seus componentes, bastando a possibilidade de, ao visualizá-la, a pessoa confundir-se com a original: “Há imitação

ainda se alguém consegue, sem inserir qualquer dos elementos da marca registrada, induzir em êrro ou confusão.” (PONTES DE MIRANDA, 1983, v. XVII, p. 43)

Considera-se também, no exame, o mercado no qual as marcas estão inseridas, pois se não há risco de confusão, não há impedimento para o registro. E, havendo diversidade suficiente no público de cada uma das marcas, não há motivos para que o registro da segunda não seja concedido.

Neste sentido a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Para que haja violação ao art. 129 da LPI e seja configurada a reprodução ou imitação de marca pré-registrada, é necessário que exista efetivamente risco de ocorrência de dúvida, erro ou confusão no mercado, entre os produtos ou serviços dos empresários que atuam no mesmo ramo.”⁴⁵

José de Oliveira Ascensão (1997, p. 65) afirma haver uma relação inversa entre a semelhança das marcas e dos produtos e serviços por elas identificados. Se as marcas são idênticas, o grau de semelhança exigido dos produtos é menor. No entanto, se a semelhança entre as marcas é pequena, mais semelhança pode existir entre os produtos ou serviços representados.

3.1.3.2 Veracidade

Quanto ao princípio da veracidade, este consiste no vínculo entre a marca e o produto, não podendo a marca transmitir informação que não seja de fato verdadeira a respeito do negócio que representa. “As marcas podem compor-se de nomes fantasia, emblemas, etc., mas não devem conter indicação contrária à verdade, de modo a induzirem o público a erro sobre a *origem* ou a *qualidade* dos produtos ou das mercadorias que assinalam” (CARVALHO DE MENDONÇA, 2003, v. III, t. I, p. 278).

Luciana Esteves (2005, p. 102) destaca que, além da origem e qualidade, as marcas não podem dar indicação falsa sobre a natureza ou utilidade dos produtos e serviços.

O impedimento ao registro das marcas que não observam o princípio da veracidade encontra-se no item (x), artigo 124 da Lei 9.279/96, que veda a utilização de “sinal que induza a falsa indicação

⁴⁵ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 989105/PR, da Terceira Turma, Brasília, DF, 8 de setembro de 2009.

quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina”.

Como destaca Denis Barbosa (1997, p. 716), não apenas sinal que induza a erro, mas qualquer forma que seja suficiente para tanto: “Não será registrada a marca que contenha dizeres ou indicações, inclusive em língua estrangeira, que induzam falsa procedência ou qualidade.”. Assim, necessário que a mensagem transmitida pela marca corresponda aos produtos ou serviços que ela representa, de forma a não causar confusão aos consumidores.

3.1.3.3 Novidade

De acordo com o princípio da novidade, ou novidade relativa, obrigatório que a marca seja diversa de outras já registradas por terceiros.

Não é necessário que seja criado um sinal novo, basta que a marca nova constitua um novo arranjo dentre os elementos disponíveis. Gama Cerqueira (1956, v. II, t. II, parte III, p. 13) afirma ser necessário “revestir de forma distintiva um sinal para que seja considerado uma marca e, a partir de então, é vedado o registro de marcas que possam confundir-se com este sinal.” A proteção é concedida à forma distintiva sob a qual se apresentam as palavras e expressões, ainda que genéricas ou de uso comum. Assim, a configuração, estrutura, morfologia ou complexo figurativo que representam, são o escopo da lei, não as palavras neles inseridas. (CAMPOS, 1957, p. 338) Por conta disto, palavras usuais podem ser registradas como marca, desde que organizadas ou combinadas de forma a constituir um símbolo novo.

No entanto, mesmo com nova configuração, se este sinal já é utilizado como marca, *no mesmo mercado*, não é possível o seu registro. A isto se atribui a relatividade da novidade. Pois não é preciso ser absolutamente novo, apenas no mesmo mercado,⁴⁶ pois “as marcas devem consistir em concepção nova ou serem formadas de elementos já combinados, contando que a nova aplicação seja diferente ou aplicada em produtos que nenhuma analogia tenham entre si”. (CARVALHO DE MENDONÇA, v. III, t. I, p 278)

Assim se manifestou o STJ a respeito da novidade relativa:

⁴⁶ Neste sentido: “A novidade da marca significa que esta não pode ser idêntica nem semelhante a outra anteriormente registrada para produtos iguais ou afins, isto é, *que o sinal não esteja a ser empregue como marca na mesma atividade.*” (grifos do autor) (OLAVO, 1997. p. 50)

Em que pese o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial vedar a reprodução ou imitação da marca, suscetível de causar confusão ou associação com outra, para a recusa de registro, por haver anterior de marca assemelhada, *deve a autoridade administrativa tomar em conta se há identidade dos produtos e se pertencem ao mesmo gênero de indústria e comércio, consistindo a novidade marcária, sobretudo, na impossibilidade de confundir-se com qualquer outra empregada para produtos ou serviços semelhantes.* (grifos do autor)⁴⁷

Neste sentido Francisco Campos (1957, p. 321), enfatiza a necessidade de associação entre o produto e a marca por ele utilizada:

Para ser admitida ao registro a marca, esta deve ser distintiva ou dotada de força ou de capacidade diferenciadora. É o que os autores em geral chamam de originalidade. É claro que a originalidade que se exige da marca não é da mesma natureza ou de mesmo grau que a exigida das invenções de ordem científica ou técnica. É uma originalidade relativa ou que consiste tão-somente em relacionar a mercadoria ou o produto com uma expressão, verbal ou emblemática, que não seja a denominação ou representação necessária daquele, de maneira que possa tornar-se específica do produto.

Desta feita, o desenvolvimento de um sinal novo, mesmo que se utilizando de palavras ou expressões de uso comum ou já registradas, cumpre o requisito previsto pelo princípio da novidade.

⁴⁷ BRASIL. *Recurso Especial nº 1188105/RJ*. Recorrente: Pepsico Inc. Recorrido: Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI. Relator: Min. Luis Felipe Salomão. 5 mar. 2013.

3.1.3.4 Disponibilidade

Ainda em relação aos princípios, imperativo que se observe o princípio da disponibilidade, “que determina que um sinal deve estar disponível para que possa ser apropriado.” (COPETTI, 2008, p. 49)

Percebe-se que este princípio encontra-se relacionado ao da novidade relativa, pois somente estão disponíveis para registro as palavras e representações gráficas que contenham alguma novidade.

Denis Barbosa fala em apropriabilidade, indicando que há apenas dois impedimentos ao registro de um complexo significativo: este se encontrar no domínio comum da língua (*res communis omnium*) ou haver sido anteriormente apropriado por terceiros (*res alii*). (BARBOSA, 1997, p. 704)

3.1.3.5 Especialidade e marcas de alto renome

Quanto à especialidade, este princípio garante a proteção jurídica apenas dentro do mesmo mercado de atuação que o seu titular, o que se materializa com o registro da marca em classes específicas, como abordado no item 3.1.2 anteriormente.

Para Gama Cerqueira (v. II, t. II, parte III, p. 286), o princípio da especialidade acaba por atenuar a novidade exigida para o registro de marcas:

Nada impede também que a marca seja idêntica ou semelhante a outra já usada para distinguir produtos diferentes ou empregada em outro gênero de comércio ou indústria. É neste caso que o princípio da especialidade da marca tem sua maior aplicação, abrandando a regra relativa à *novidade*. A marca deve ser nova, diferente das existentes; mas, tratando-se de produtos ou indústrias diversas, não importa que ela seja idêntica ou semelhante a outra em uso.

Ocorre uma limitação à proteção concedida, tanto aos empresários quanto aos consumidores, de forma que esta não inviabilize as relações negociais. Assim, a proteção, a princípio, é limitada aos seus concorrentes. Nos dizeres de Newton Silveira (2009, p. [...]): “a proteção aos sinais distintivos utilizados pelo empresário no exercício da empresa decorre de seu direito a individualizar-se em uma situação de concorrência.”

Por ser a concorrência o fundamento da proteção e, sendo a marca protegida em virtude de sua função diferenciadora, nos mercados em que não é necessária a distinção entre produtos ou serviços, a proteção também é dispensável, vez que não há risco de confusão. (CAMPOS, 1957, p. 50)

Caso uma empresa pretenda que a proteção estenda-se a outros segmentos de mercado, esta deve registrar sua marca nas demais classes desejadas, desde que aplicado o princípio da veracidade, isto é, aquelas classes pretendidas correspondam às atividades por ela efetivamente realizadas.

É possível que a proteção a uma marca seja estendida a classes de produtos ou serviços a ela relacionadas, nas quais há possibilidade de exploração comercial de sua atividade, evitando que os consumidores sejam induzidos a erro. A ampliação da proteção, neste caso, não significa a exceção ao princípio da especialidade, mas apenas a expansão de sua abrangência. É possível que o titular de uma marca pretenda explorar produtos ou serviços afins aqueles incluídos no registro da marca, servindo esta extensão para cobrir suas atividades.

Como se verá adiante, esta situação é diversa do registro de marca idêntica em segmento distinto, seja este relacionado ou não com a marca original, com o intuito de aproveitamento do crédito alheio.

No entanto, há sim uma exceção a este princípio, com a possibilidade de uma marca receber proteção em todas as classes, ainda que registrada em apenas uma delas. Este direito é conferido às marcas de alto renome, conforme dispõe o artigo 125 da Lei 9.279/96.

O reconhecimento de uma norma como tal depende de procedimento administrativo junto ao INPI (2013), que considera de alto renome a “marca registrada cujo desempenho em distinguir os produtos ou serviços por ela designados e cuja eficácia simbólica levam-na a extrapolar seu escopo primitivo, exorbitando, assim, o chamado princípio da especialidade, em função de sua distintividade, de seu reconhecimento por ampla parcela do público, da qualidade, reputação e prestígio a ela associados e de sua flagrante capacidade de atrair os consumidores em razão de sua simples presença.”

Para gozar de proteção especial, garantindo exclusividade de uso da marca em todas as classes, é imprescindível que esta cumpra com todos os requisitos determinados pelo INPI acima indicados, especialmente o de reconhecimento público e boa imagem. Ressalta-se que, a partir da Resolução nº 23/2013, há a possibilidade do pedido autônomo de reconhecimento de uma marca como tal, ao contrário do

que ocorria antes de sua vigência, quando a condição de alto renome somente poderia ser requerida em sede de defesa.

As citadas marcas de alto renome necessitam ser reconhecidas pelo público em geral, não somente dentro do seu mercado. Ou seja, deve ser possível o seu fácil reconhecimento ainda que o indivíduo não seja consumidor da respectiva marca. Mas não basta apenas que seja reconhecida, deve ser identificada a valores positivos, como fornecedora de produtos ou serviços de alta qualidade, gozando de credibilidade e respeitabilidade no mercado. Conforme José Antonio Correa, “Quando se fala de marca de alto renome, fala-se de marca viva, que pulsa no mercado, e, nesta hipótese, conclusiva é a voz do mercado.” (2000, p. 27)

O fundamento da proteção não está na possibilidade de erro ou confusão, mas de resguardar a integridade da marca, evitando a sua diluição. O que pode ocorrer, inclusive por um não concorrente com o titular do sinal.

Segundo a teoria da diluição, “o valor publicitário de uma marca com suficiente capacidade de venda (*selling power*) é sempre atingido, diminuído ou diluído pelo uso que terceiros façam de uma marca idêntica ou semelhante, mesmo para produtos não afins.” (GONÇALVES, 2005, p. 255)

O processo de diluição ocorre de maneira gradual, com o público habituando-se a mais de uma empresa utilizar a mesma marca, com perda do seu poder de atratividade e distintividade.

Francisco Campos (1957, p. 325) descreve o processo de diluição da marca da seguinte forma:

A relação, assim mais ou menos arbitrariamente estabelecida entre o produto e a marca, uma vez que se torne habitual entre os consumidores, adquire um valor de uso que, muitas vezes, supera o valor da mercadoria considerada em si mesma. Pode acontecer, porém, que o consumo do produto, sob a nova denominação com que passa a ser conhecido, seja tão generalizado ou atinja um tal grau de difusão que, com o tempo, entre o produto e a marca a relação se torne tão necessária que a sua designação geral ou usual venha a ser substituída na linguagem comum pela denominação adotada como sinal ou marca distintiva. *Neste caso a marca perde a sua força*

diferenciadora ou se opera o movimento inverso ao da sua criação: a denominação constitutiva da marca cai no domínio público, perdendo, assim, a sua primitiva aptidão funcional e, em consequência, desaparece a razão, o motivo ou o fundamento para que continue a ser protegido o seu uso exclusivo. (grifos do autor)

O fenômeno da diluição da marca pode ocorrer por diversos motivos:(i) maculação da marca, que significa uma ofensa à integridade moral da marca, causando dano à reputação do sinal, seja pela associação com um produto de baixa qualidade ou com um sinal moralmente reprovável pela sociedade;(ii) ofuscação, que significa a perda da força distintiva da marca, tendo em vista uma mesma expressão identificar produtos de fontes diversas. Conforme Siemsen (2005, p. 259), é este o momento no qual a marca perde o seu “brilho”; ou (iii) sua adulteração.

Assim, a utilização da mesma marca por diferentes empresas prejudica o seu prestígio, pois a visualização da marca em produtos diversos, com características, mas especialmente, qualidade distinta, prejudica a imagem da marca. Mesmo que não ocorra a transferência de prestígio, podem ocorrer prejuízos a sua imagem ao ser associada a valores que não aqueles por ela pretendidos. (ESTEVEES, 2005, p. 107)

Conclui-se, então, que mesmo que não cause confusão nos consumidores, por não perceberem o brilho da marca original nas demais marcas, aquela é prejudicada, pois tanto pode ser associada à produtos de baixa qualidade quanto perder seu poder de distinção.

Entre marcas nominativas, figurativas e mistas, apenas 18 (dezoito) marcas são reconhecidas, atualmente, como de alto renome pelo INPI, conforme o documento: “*Marcas de alto renome em vigência no Brasil*”, de 11 de setembro de 2013, o que demonstra que o reconhecimento é realmente a exceção ao princípio da especialidade.⁴⁸

⁴⁸ São estas as marcas de alto renome reconhecidas pelo INPI: Pirelli, Hollywood, 3M, Kibon, Natura, Moça (leite Moça Nestlé), Bombril, Chanel. Sadia, Mc Donald’s, Fusca (Wolksvagen), Barbie, Playstation, Honda, Faber Castell, Goodyear e Dakota (marca nominativa e mista).

3.1.3.6 Territorialidade e Marcas Notoriamente Conhecidas

Por fim, destacamos o princípio da territorialidade, que consiste na proteção à marca nos limites do país na qual está registrada. Conforme o art. 129 da LPI: “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.” (grifos do autor)

Desta forma, as marcas registradas em um país somente terão proteção no território deste e, caso interesse ao seu proprietário o amparo jurídico nos demais Estados, deverá solicitar perante o órgão de registro de marcas de cada um daqueles locais que pretende protegê-las, beneficiando-se do direito de prioridade garantido pela CUP.⁴⁹

Assim como o princípio da especialidade, o da territorialidade não é absoluto, sendo excepcionado às marcas notoriamente conhecidas. Estas são aquelas que possuem reconhecimento internacional, em seu ramo de atuação, para as quais a proteção é concedida independente de registro. Inclusive, conforme previsto no art. 126, p. 2º, da Lei 9.279/96, o INPI possui a prerrogativa de indeferir de ofício um pedido de registro que reproduza ou imite marca notoriamente conhecida.

A previsão legal brasileira baseia-se no art. 6º bis, I, da CUP que dispõe:

Art. 6º bis (1) 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

⁴⁹ O Direito de Prioridade garantido pela CUP consiste na possibilidade de, após realizado o pedido de registro de marca em um dos membros da União, o titular desta marca terá prioridade para apresentação do pedido nos demais Estados, desde que realizado em até 6 (seis) meses da data do pedido. Cf.: CUP artigo 4º. “A . - (1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados. [...] - (1) Os prazos de prioridade acima mencionados serão de doze meses para invenções e modelos de utilidade e de seis meses para os desenhos ou modelos industriais e para as marcas de fábrica ou de comércio.”

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 notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta. (grifos do autor)

A finalidade da legislação é de proteger tais marcas em quaisquer dos países membros da CUP contra aqueles que tentam obter em seu país o registro de marca com reconhecida boa fama, por vezes com prejuízos inevitáveis à marca originária. (SOARES, 1973, p. 157)

E, como se pode observar do texto internacional, a proteção limita-se aos segmentos de mercado idênticos ou similares da marca notoriamente conhecida. Para proteção nas demais classes, necessário o requerimento do reconhecimento como sendo uma marca de alto renome, como apresentado acima, e desde que possua os requisitos para tanto.

Ainda que o reconhecimento da notoriedade seja feito pelos consumidores, pois como afirma Soares: “é pela aceitação pública que uma marca se torna notória e qualquer um do povo saberá perfeitamente distingui-la dentre quaisquer outras.” (SOARES, 1968, p. 105), para que seja juridicamente identificada como tal, deve-se requerer esta condição junto ao INPI, ou, caso este entenda que a notoriedade é suficiente, a ponto de não ser necessária a produção de provas, declarada de ofício. E, assim como ocorre com as marcas de alto renome, pode ser requisitado o seu reconhecimento por meio de impugnação a um pedido de registro realizado utilizando-se de símbolo que colida com a marca possível de ser declarada como notória.

A importância do reconhecimento e proteção é indiscutível, vez que determinadas marcas, em virtude de sua atratividade, podem ser copiadas ou imitadas com o objetivo de aproveitamento de sua credibilidade. Carvalho de Mendonça (2003, v. III, t. I, p. 232) fala em “cobiça dos concorrentes”: “Quanto mais extensa reputação adquirem o produto e a mercadoria, maior o valor das marcas que a assinalam, e daí a cobiça dos concorrentes em desviar a clientela, usurpando o sinal conhecido e afamado.”; e Rui Barbosa (1874, v. II, t. I, p. 31), destaca que tal conduta afeta não somente os empresários, como os demais comerciantes e os consumidores, afirmando ser este um “delito

considerável pela perversão do senso moral”, devendo então ser reprimido.

Ainda que combatido e moralmente condenável desde então, ainda hoje tais condutas são correntes no mercado, sendo as marcas notoriamente conhecidas, assim como as de alto renome, as mais afetadas, em virtude de sua boa reputação. O propósito é utilizar tais marcas em mercados nos quais o titular da marca não o faz, acarretando a chamada concorrência parasitária, como indicado no item 2.2.

Diante do exposto a respeito das marcas, conclui-se que estas são um sinal distintivo de grande importância no comércio. Em virtude das variadas funções que lhes cabem, em especial a distintiva, a qualitativa e a econômica, as quais são complementares, a marca torna-se um diferencial competitivo no mercado, sendo imprescindível a sua proteção. No entanto, esta não deve ser absoluta, vez que dentre os princípios citados, inclui-se o da novidade, pois não pode ser registrado dentro da mesma classe um símbolo anteriormente registrado, assim como, há a possibilidade de extensão da proteção oferecida, seja para as demais classes como ocorre com as marcas de alto renome, ou em países que não tenha sido realizado o registro, com as marcas notoriamente conhecidas.

3.2 NOME EMPRESARIAL

O nome empresarial consiste na firma ou denominação adotada, para exercício das atividades da empresa.⁵⁰ Desta definição, extraída do Código Civil, observa-se a relação entre o nome empresarial de um lado e a empresa e o empresário de outro, diversamente das marcas, que se encontram relacionadas aos produtos e serviços que representam. Está-se diante de uma nova esfera da proteção conferida aos sinais distintivos.

Além da previsão do Código Civil, os nomes empresariais encontram amparo em nossa Constituição Federal⁵¹, na Lei nº 8.934, de 1994, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis, tendo suas especificações relativas à formação e proteção previstas na Instrução Normativa (IN) nº 15, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e da Integração (DREI), e também na CUP.

⁵⁰ Cf. art. 1.155 do Código Civil. BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. *Código Civil*. Brasília, DF, 2002.

⁵¹ Como indicado acima, consta do art. 5º, XIX.

A própria IN nº 15/2013 apresenta o conceito de nome empresarial como: “aquele sob o qual o empresário individual, empresa individual de responsabilidade Ltda. – Eireli, as sociedades empresárias, as cooperativas exercem suas atividades e se obrigam nos atos a elas pertinentes.”

3.2.1 Vertente objetiva e subjetiva dos nomes empresariais

Considerando o exposto, o nome empresarial pode então ser identificado como a expressão da empresa (ou do empresário) no mercado e a possibilidade desta exercer suas atividades. Temos assim duas funções diversas, uma objetiva, com a individualização e distinção da empresa e outra subjetiva, relacionada à prática dos atos civis.

A proteção jurídica conferida pelos direitos de Propriedade Industrial recai apenas sob sua função objetiva, a qual surge por meio da expressão intelectual do seu criador, devendo ser esta protegida.

Para Gama Cerqueira (1956, v. II, t. II, parte III, p. 290), a função subjetiva seria objeto de matéria de Direito Comercial, mais especificamente, relativa ao registro de empresas, enquanto a função objetiva estaria incluída no campo da propriedade industrial “como projeção da individualidade do comerciante ou do complexo do estabelecimento”.

É possível afirmar, inclusive, ser a vertente objetiva de maior relevância do que a subjetiva, como afirma García-Herreros e Badel (2003, p. 82): “o nome comercial é um signo distintivo de carácter mercantil mais do que do empresário, da empresa como atividade comercial.”

Isto não significa que a representação da pessoa jurídica não possua relevância, ao contrário, pois tal capacidade é essencial aos atos do comércio, no entanto, somente se faz possível com a individualidade característica da vertente objetiva.

A partir destes dois aspectos observa-se a presença da firma (ou razão social) e da denominação, espécies do gênero nome empresarial. Assim, a firma está relacionada ao nome do empresário, sendo um atributo de personalidade, a denominação, por sua vez, constitui a sua parte intangível, assim: “também se protege a propriedade industrial decorrente do valor criado pelo direito ao nome comercial, ou seu exercício.” (PONTES DE MIRANDA, 1983, v. XVI, p. 222)

Verifica-se que, enquanto as firmas assinalam as pessoas responsáveis pela empresa, as denominações indicam a própria sociedade. Tanto é desta forma que, a IN DREI nº 15/2013 determina

que a firma deve ser formada pelo nome dos sócios ao passo que a denominação “é formada com palavras de uso comum ou vulgar na língua nacional ou estrangeira e ou com expressões de fantasia, com a indicação do objeto da sociedade.”

Para que o nome empresarial desfrute da proteção conferida pela legislação, o de impedir a coexistência de nomes empresariais idênticos ou semelhantes, em cada uma das unidades federativas do país, é necessário que este esteja registrado.

O registro dos nomes empresariais é realizado perante a Junta Comercial do estado no qual se encontra a sociedade. Ao contrário da marca, que recebe proteção em todo o território nacional, a defesa ao nome empresarial restringe-se aos estados nos quais já está registrado. É possível a extensão da proteção com a solicitação às Juntas Comerciais dos estados que pretende receber tal benefício.

3.2.2 Princípios aplicáveis aos nomes comerciais

O registro dos nomes comerciais deve observar os princípios da novidade e veracidade, como se verá a seguir.

O princípio da novidade está relacionado à necessidade de que exista apenas um nome empresarial no local em que a empresa exerce seu objeto. Por claro não poderiam existir duas empresas com o mesmo nome sob pena de causar dúvidas em consumidores e fornecedores, deste modo, “o direito à exclusividade é inerente ao nome comercial”, como salienta Rubens Requião (1998, v. II, p. 206).

Para tanto, declara o artigo 1.163 do Código Civil: “O nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro.”, sendo que, caso exista uma firma ou denominação idêntica ou semelhante a outra já existente, aquela que se pretende registrar deve ser alterada de forma que se distinga da anterior.

Destaca-se que este princípio atinge todos os ramos de atividade, no estado que o nome tenha sido registrado, não sendo possível a inscrição de nome afim mesmo que as empresas possuam atividades distintas e mercados de atuação diversos.

Quanto ao princípio da veracidade, este exige que o nome faça referência à pessoa correta, não podendo constar da firma aquele que não faz parte do quadro de sócios da empresa. Como um dos seus objetivos é permitir o exercício dos atos civis, indispensável que conste o verdadeiro responsável pela empresa, de modo a não confundir aqueles que com ela negociam. Outro aspecto da veracidade é a

exigência de que na denominação apresente-se o real objeto da empresa, não podendo indicar atividade que não seja por ela realizada.

A necessidade da exata identificação da empresa impede, por exemplo, que os herdeiros mantenham a firma do sócio falecido, sendo que, nesta hipótese, deve-se alterar o nome empresarial. Da mesma forma, sendo alienado o estabelecimento, a princípio o adquirente não poderá manter o nome do antecessor, salvo se incluir a expressão “sucessor de”. Assim, alterando-se os sócios, altera-se a firma ou razão social.

Sendo o nome comercial exclusivo, não há para este prazo de existência, como ocorre com as marcas que devem ser renovadas a cada dez anos. Enquanto subsistir a sociedade, o nome a acompanhará.

A exclusividade imprime uma característica personalíssima ao nome, sendo esta a que impede a sua alienação.

Nosso Código Civil é categórico a respeito: “Art. 1.164. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação.”, não restando dúvidas sobre esta questão. De fato, utilizando-se firma ou razão social, não há propósito para alienação do nome empresarial.

Rubens Requião (1998), neste sentido, destaca ser o nome empresarial um atributo da personalidade, por identificar a empresa por meio do nome do empresário, seja este inteiro ou abreviado, Por conta disto, não constituindo um bem imaterial, apenas um direito e, portanto, intransmissível.

No entanto, diverso é o entendimento a respeito da denominação, formada por nomes de fantasia, independente do nome civil dos sócios, que não possui impedimentos para sua alienação, desde que realizada em conjunto com a empresa que representa.

Ainda que presente o princípio da novidade, este não impede a existência de conflitos com outros sinais distintivos, sendo estes relacionados a nomes empresariais com marcas, vez que não há qualquer análise relativa a elas quando do pedido da inscrição do nome empresarial nas Juntas Comerciais. Apenas em relação aos próprios nomes empresariais há a previsão da anterioridade.

Sob a égide do Código de Propriedade Industrial, Decreto-Lei 7.903, de 27 de agosto de 1945, estes conflitos eram evitados por meio da exigência de comprovação de que a expressão a ser registrada como denominação fazia parte de marca anteriormente registrada pelo pretendente.⁵²

⁵²Artigo 110: “Quando o nome comercial contiver expressão de fantasia o arquivamento do seu ato constitutivo, assim no Departamento Nacional da

O objetivo, conforme afirma Cerqueira Gama (1956, v. II. t. II, parte III, p. 313), era evitar a usurpação das marcas por meio do registro de denominações sociais idênticas ou similares, que causem confusão entre os sinais.

Esta obrigação, ainda que com boas intenções, não parece aplicável, nem outrora tampouco nos dias atuais. O próprio autor admite na sequência: “A formalidade do art. 110, portanto, é inteiramente inócua para o fim visado pelos autores do Código.”(GAMA CERQUEIRA, 1956, v. II. t. II, parte III, p. 316)

Assim, tanto sob a égide do Código de Propriedade Industrial de 1945, quanto atualmente, resta ao titular da marca prejudicado, exigir a exclusividade garantida pelo registro da marca junto ao órgão competente, vez que “os conflitos emergem, naturalmente, na via judicial.” (BARBOSA, 1997, p. 816)

Apresenta-se então, decisão do Superior Tribunal de Justiça a respeito:

3. A tutela ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de competência da junta comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional desde que seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas comerciais. Por sua vez, a proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129, caput, e § 1º da Lei nº9.279/1996. (REsp 1190341/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 28/02/2014 e REsp 899.839/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 01/10/2010).

4. *O entendimento desta Corte é no sentido de que eventual colidência entre nome empresarial e*

Indústria e Comércio, como nas Juntas Comerciais, ou nos Ofícios que lhe forem privativos, só poderá ser efetuado se o interessado provar que essa expressão constitui marca de seu comércio ou indústria, previamente registrada ou depositada para esse efeito.” BRASIL. *Decreto-lei nº 7.903*, de 27 de Agosto de 1945. Código da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro, 1945.

marca não é resolvido tão somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levado em conta ainda os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como o da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço. (REsp 1359666/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 10/06/2013). (grifos do autor)

Observa-se, então, a necessidade de que o conflito seja avaliado de forma ampla, não somente pela anterioridade, mas considerando também os princípios da territorialidade e da especificidade, na medida em que estes sejam aplicáveis aos nomes empresariais quando do seu registro. Mais uma vez, deve-se avaliar a demanda, considerando-se o contexto da concorrência, a fim de evitar a confusão ou o erro dos consumidores.

3.3 TÍTULO DE ESTABELECIMENTO E INSÍGNIA

Após a análise do sinal distintivo relativo aos produtos e serviços (marcas) e o sinal identificado com a empresa (nome empresarial), apresenta-se um sinal diferenciador dos empreendimentos, os títulos de estabelecimentos.⁵³

Título de estabelecimento é o sinal que diferencia e denomina os estabelecimentos e, insígnia, por sua vez, a expressão gráfica que o acompanha.

Evidencia-se o fato deste sinal estar relacionado ao local das atividades da empresa, ao seu “ponto físico”, nas palavras de Requião (1998, v. I, 260): “o local onde o empresário expõe as suas mercadorias e se encontra com a clientela.”

Ao contrário da firma, ou denominação social, que representa a pessoa jurídica, o título do estabelecimento restringe-se ao local no qual as atividades empresariais são exercidas, servindo, no mais das vezes, a precisar o ramo ou gênero do negócio. (FERREIRA, 1952, v. II, p. 92)

⁵³ Neste sentido: “Não individualiza o comerciante nem assinala o seu patrimônio e as suas responsabilidades, função do *nome* ou *firma empresarial*, da qual se diferencia radicalmente; não distingue os produtos ou mercadorias, como fazem as *marcas de indústria e de comércio*.” (CARVALHO DE MENDONÇA, 2003, v. III, t. I, p. 31)

Carvalho de Mendonça (2003, v. III, t. I, p. 31) apresenta definição bastante precisa, ainda que peculiar: “A insígnia⁵⁴ é o nome da loja, oficina ou casa comercial em sentido restrito; é a designação emblemática ou nominativa que as individualiza ou especializa, distinguindo-as claramente das outras do mesmo ou de diversos gêneros. Muitos chamam-na *tabuleta*, *dístico* ou *letreiro*.”

Por conta disto, pode-se afirmar ser o título de estabelecimento a forma com a qual o estabelecimento se faz conhecido no mercado. (PONTES DE MIRANDA, 1983, v. XVI, p. 133)

Ainda que possa ser idêntico à marca, com esta não se confunde. Enquanto esta serve para distinguir os produtos ou serviços, o título de estabelecimento o individualiza, sendo o registro de cada um deles distinto. A respeito: “As denominações distintivas dos produtos constituem marcas; mas o estabelecimento pôde não ter produtos materiais suscetíveis de marcas e todavia necessitar sempre de nome apto para distingui-lo das casas concorrentes.” (FERREIRA, 1952, p. 94)⁵⁵

Até o advento do Código de Propriedade Industrial de 1971, havia a necessidade de registro do título de estabelecimento perante o Departamento Nacional de Propriedade Industrial (DNPI) para este gozar de proteção jurídica. Assim, sendo registrado o título de estabelecimento, seguido ou não de figuras (as insígnias), seu titular passava a receber abrigo no âmbito do município no qual estava instalado, evitando também o registro de marcas, expressões ou sinais de propaganda idênticas ou semelhantes ao seu.

Destaca-se que, quando o título de estabelecimento fosse correspondente ao nome comercial, impositiva a comprovação de titularidade, com a apresentação de prova de ter sido a firma individual inscrita e o contrato ou estatuto social arquivado no DNPI. Esta previsão legal funcionava como impeditivo à ações de concorrência desleal, ou concorrência parasitária, entre agentes econômicos no mesmo mercado.

Ainda que não mais registráveis, estes permaneciam tutelados pelo direito, por meio da punição aos atos de concorrência desleal, os quais incluíam o emprego de meio fraudulento para desvio de clientela.

⁵⁴ No texto insígnia é utilizada como gênero, sendo a designação emblemática e a nominativa, suas espécies.

⁵⁵ No mesmo sentido: “Assim como o nome comercial e industrial [aqui utilizado como título de estabelecimento], expresso na taboleta, serve para distinguir o negócio, assim as marcas servem para distinguir as mercadorias.” (ROCCO, 1931, p. 264).

Atualmente, a proteção também se dá pela inibição destas práticas, sendo a Lei nº 9.279/96 explícita ao: (i) proibir o registro de marcas que reproduzam títulos de estabelecimento de terceiros, capaz de causar confusão; (ii) coibir a utilização indevida, incluindo esta prática no rol de crimes cometidos por meio de marca, título de estabelecimento e sinal de propaganda; (iii) incluir no âmbito de proteção da coibição à concorrência desleal.

Por se tratar de bens imateriais, são negociáveis, sendo válida a alienação destes, mesmo sem a venda do estabelecimento comercial. Estamos diante de uma criação industrial, dotada de valor econômico, assim plausível que possa ser transferido.⁵⁶

Por ser um bem protegido em virtude do direito de concorrência, nada mais justo que aí encontre seus limites. Ou seja, sua proteção limita-se ao próprio mercado concorrente, não sendo necessária a proteção em um local no qual não exerça suas atividades.

No entanto, devido à visibilidade que estes possuem e a possibilidade de registro do nome desenvolvido como marca, o assunto não mais suscita grandes discussões, sendo a cópia ou imitação consideradas concorrência desleal, pois “o intuito é atrair a freguesia alheia”, nas palavras certas de Carvalho de Mendonça. (2003, v. III, t. I, p 33) Ou seja, resta aos títulos de estabelecimento a proteção difusa conferida aos sinais distintivos.

Apresentadas as características dos sinais distintivos, suas funções, princípios e formas de proteção, prossegue-se o trabalho com a exposição das características de um novo sinal distintivo, o qual vem se desenvolvendo a partir do aparecimento da Internet.

⁵⁶ No mesmo sentido, REQUIÃO, 1998, v. I, p. 263.

4 NOMES DE DOMÍNIO

Neste capítulo serão apresentados os nomes de domínio, iniciando-se com o relato de seu surgimento e indicando sua função primordial, a de endereçamento eletrônico. Na sequência, apresenta-se a transformação de suas aplicações, por meio de sua incorporação pelo comércio. Dando continuidade, apresentam-se as relações entre o nome de domínio e os demais sinais distintivos de forma que seja possível a determinação de sua natureza jurídica.

4.1 CARACTERÍSTICAS

4.1.1 Sistema de Nomes de Domínio – *Domain Name System* (DNS)

A Internet possui papel imprescindível nos dias atuais. O número de pessoas conectadas aumenta a cada ano, impulsionadas tanto pela facilidade ao acesso quanto pelas diferentes tarefas que podem ser realizadas com o auxílio da rede.⁵⁷ Neste contexto, os nomes de domínio possuem papel preponderante no acesso das pessoas ao mundo cibernético, vez que são facilitadores ao acesso à Internet. Hoje existem aproximadamente 249 (duzentos e quarenta e nove) milhões⁵⁸ de nomes de domínio registrados no mundo, enquanto que em novembro de 2012, o número de registros não ultrapassava 142 (cento e quarenta e dois) milhões⁵⁹, o que demonstra um crescimento exponencial no número de registros.

No entanto, por se tratar de algo novo, ainda não há consenso doutrinário, tampouco legislação adequada capaz de apresentar uma definição satisfatória para este instrumento de tamanha importância.

A seguir, a definição apresentada pelo Registro.br, órgão responsável pelo registro de domínios no Brasil, como veremos adiante:

⁵⁷ Não se pretende, neste trabalho, abordar o desenvolvimento da internet e suas implicações sociais, atividade já realizada por inúmeros autores, tanto no Brasil quanto no exterior. Para uma análise precisa sobre a rede, ver “A sociedade em rede”, de Manuel Castells (1999). Para as tendências econômicas e empresariais, consultar “Economia Digital: promessa e perigo na era da inteligência em rede”, de Dan Tapscott (1997).

⁵⁸ Dos quais, dois milhões e setecentos mil são domínios registrados no Brasil como ccTLD “.br”.

⁵⁹ *Domain Count Statistics for TLDs*. In: Domain Tools. Disponível em: <http://www.domaintools.com/statistics/tld-counts/>. Acesso em 02 dez. 2014. p. 2.

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

A comunicação entre computadores ocorre por meio do reconhecimento de cada um dos dispositivos presentes na Internet, o que é feito como Protocolo IP⁶⁰. Uma das funções deste protocolo é atribuir um número de identificação a cada computador. Assim, o acesso às páginas web é feito por meio do número da conexão pretendida no navegador da Internet – o endereço IP. Este é composto por uma sequência de números, determinada minuciosamente de forma a permitir o roteamento eficiente das páginas e endereços de e-mail a serem acessados, sendo que esta não é de fácil memorização. Um número IP, a título de exemplo, é: IP: 161.148.175.40 e este corresponde ao site <brasil.gov.br>. Sem dúvida alguma, qualquer usuário que pretenda acessar a página oficial do governo brasileiro terá muito mais facilidade ao digitar a palavra “Brasil” do que se necessário fosse a memorização de todos aqueles números apresentados.

A dificuldade de utilização rotineira destes números complexos, aliada a possibilidade de alteração destes em virtude de razões técnicas, fez surgir o sistema de nomes de domínio (*Domain Name System - DNS*), convertendo em IP, automaticamente, o nome de domínio, que vem a ser a sua representação, em letras ou letras e números, conforme escolha do titular do número IP. “O nome de domínio, assim, é a porta de entrada para um espaço virtual na rede mundial de computadores, acessado pela digitação do endereço eletrônico ou identidade virtual.” (PIMENTEL, 2012, p. 21)

⁶⁰ IP (*Internet Protocol*): segundo a definição apresentada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGi.br), em sua Resolução 007 de 2012, “é o protocolo responsável por identificar cada um dos dispositivos presentes na Internet e por encapsular toda a informação que flui pela mesma, podendo ser considerado como a base tecnológica que separa a Internet dos outros serviços existentes sobre as redes de telecomunicações, sendo, portanto, de vital importância para seu funcionamento”.

Tecnicamente o nome de domínio é formado por duas partes, o domínio de 1º nível (*Top Level Domain* -TLD) e o de 2º nível (*Secondary Level Domain* - SLD). O domínio de 1º nível, por sua vez, possui o domínio genérico de 1º nível (gTLD) e o domínio de 1º nível com código de país (ccTLD). No domínio utilizado como exemplo acima, “brasil” é o domínio de segundo nível; “.gov” o domínio genérico de primeiro nível; e “.br” o domínio de primeiro nível com código de país.

Enquanto a indicação do domínio de 2º nível é de livre escolha, os TDLs são atribuídos de acordo com o tipo da página web e da sua localização.

O gTLD indica, de forma ampla, as atividades realizadas pelo titular do domínio, de acordo com a sigla por ele utilizada, por exemplo as extensões “.com”, “.net” e demais.

Enquanto algumas destas extensões necessitam o cumprimento de algumas condições para utilização (organizações internacionais, universidades), os chamados “domínios restritos”, outras podem ser utilizadas livremente, são os “domínios abertos”.

O ccTLD indica o país de proveniência da página. É formado por duas letras, de acordo com a denominação do país prevista pela norma ISSO-3166. Assim, páginas do Brasil possuem ccTLD “.br”, Argentina “.ar”, Alemanha “.de”, e demais.⁶¹

A administração dos ccTLD é responsabilidade de cada país, os quais determinam as regras de acordo com sua conveniência. Sendo assim, é permitido que cada um crie suas próprias subdivisões para seu código de país, ampliando a possibilidade de registros.

Como afirma Celia Lerman (2012): “desde 1985, a administração dos ccTLDs foi concedida aos governos ou outras entidades que representam os países e territórios. ccTLD sempre foram sujeitos as leis de seus governos: é o governo que estabelece todas as políticas para registro, manutenção e uso destes nomes de domínio.” (tradução do autor)

No Brasil as subdivisões para o ccTLD “.br” são os seguintes:

⁶¹ No Brasil, para registro de nome de domínio necessário que o titular seja brasileiro, mantendo assim a identidade nacional do ccTLD “.br”. No entanto, nem todos os países organizam-se da mesma forma. Como Tuvalu, que comercializou seu ccTLD “.tv”, para uma rede de tv americana, sendo assim, a representação de televisão na Internet.

☆ Genéricos	
Para pessoas físicas ou jurídicas	
COM.BR	Atividades comerciais
ECO.BR	Atividades com foco eco-ambiental
EMP.BR	Pequenas e micro-empresas
NET.BR	Atividades comerciais

🏠 Pessoas Físicas	
BLOG.BR	Web logs
FLOG.BR	Foto logs
NOM.BR	Pessoas Físicas
VLOG.BR	Video logs
WIKI.BR	Páginas do tipo 'wiki'

🎓 Universidades	
EDU.BR	Instituições de ensino superior

🏢 Pessoas Jurídicas	
SEM RESTRIÇÃO	
ACR.BR	Empresas agrícolas, fazendas
ART.BR	Artes: música, pintura, folclore
ESP.BR	Esporte em geral
ETC.BR	Empresas que não se enquadram nas outras categorias
FAR.BR	Farmácias e drogarias
IMB.BR	Imobiliárias
IND.BR	Indústrias
INF.BR	Meios de informação (rádios, jornais, bibliotecas, etc. .)
RADIO.BR	Empresas que queiram enviar áudio pela rede
REC.BR	Atividades de entretenimento, diversão, jogos, etc. .
SRV.BR	Empresas prestadoras de serviços
TMP.BR	Eventos temporários, como feiras e exposições
TUR.BR	Empresas da área de turismo
TV.BR	Empresas de radiodifusão de sons e imagens
COM RESTRIÇÃO	
AM.BR	Empresas de radiodifusão sonora
COOP.BR	Cooperativas
FM.BR	Empresas de radiodifusão sonora
CI2.BR	Instituições de ensino de primeiro e segundo grau
GOV.BR	Instituições do governo federal
MIL.BR	Forças Armadas Brasileiras
ORG.BR	Instituições não governamentais sem fins lucrativos
PSI.BR	Provedores de serviço Internet
DNSSEC OBRIGATÓRIO	
B.BR	Bancos
JUS.BR	Instituições do Poder Judiciário
LEG.BR	Instituições do Poder Legislativo
MP.BR	Instituições do Ministério Público

👤 Profissionais liberais	
Somente para pessoas físicas	
ADM.BR	Administradores
ADV.BR	Advogados
ARQ.BR	Arquitetos
ATO.BR	Atores
BIO.BR	Biólogos
BMD.BR	Biomédicos
CIM.BR	Corretores
CNC.BR	Cenógrafos
CNT.BR	Contadores
ECN.BR	Economistas
ENG.BR	Engenheiros
ETI.BR	Especialista em Tecnologia da Informação
FND.BR	Fonoaudiólogos
FOT.BR	Fotógrafos
FST.BR	Fisioterapeutas
GCF.BR	Geógrafos
JOR.BR	Jornalistas
LEL.BR	Leiloeiros
MAT.BR	Matemáticos e Estatísticos
MED.BR	Médicos
MUS.BR	Músicos
NOT.BR	Notários
NTR.BR	Nutricionistas
ODO.BR	Dentistas
PPG.BR	Publicitários e profissionais da área de propaganda e marketing
PRO.BR	Professores
PSC.BR	Psicólogos
QSL.BR	Rádio amadores
SLC.BR	Sociólogos
TAXI.BR	Taxistas
TEO.BR	Teólogos

Como se verá adiante, inicialmente o DNS era organizado pela *Internet Assigned Numbers Association* (IANA), organização americana, sendo este o motivo pelo qual os Estados Unidos não possuem ccTLD. Tais nomes de domínio são formados apenas com os

gTLD, sendo, por exemplo, a extensão “.gov”, exclusiva para o governo americano ou “.edu”, destinada às instituições de ensino daquele país.⁶²

Quanto ao SLD, é este que identifica o titular do domínio, sendo assim, a parte mais importante na sua estrutura, pois é esta que identifica a empresa ou pessoa que o utiliza.

4.1.2 A apropriação dos nomes de domínio pelo comércio

Com uma variedade de gTLDs e ccTLDs e suas inúmeras subdivisões, muitas são as combinações possíveis, sendo sobre o domínio de 2º nível os conflitos jurídicos existentes relacionados aos nomes de domínio.

Ronaldo Lemos (2005, p. 102) destaca que se trata “de um sistema eminentemente técnico, mas que tem profundas implicações ao longo de toda a rede, haja vista o fato de que a internet se estrutura exatamente sobre esse sistema.” Isto se deve à evolução dos nomes de domínio. Anteriormente restritos à função de sinalizador de páginas na Internet, no decorrer de sua utilização adquiriram a condição de importantes ferramentas mercadológicas.

Com o crescimento do número de registros de nomes de domínio e a expansão da Internet, com profunda implicação no comércio internacional, os nomes de domínio passaram a ser utilizados não só como endereço eletrônico, mas assumiram um papel estratégico nas organizações, como instrumento de marketing e de reconhecimento das instituições. Para empresas que atuam, basicamente no mundo virtual, como a chinesa Aliexpress e as brasileiras Buscapé e Zap Imóveis (citando apenas poucos exemplos de fácil lembrança para todos), a divulgação do nome de domínio é imprescindível para o seu sucesso.

Esta transformação foi apresentada no Relatório Final da OMPI sobre Nomes de Domínio da Internet (Relatório OMPI):

Os nomes de domínio foram criados para desempenhar uma função técnica, de maneira que

⁶² A ausência de gTLD é a expressão tanto do pioneirismo tecnológico americano, pois como “inventaram” a Internet, possuem a prerrogativa de não utilizar “.usa” ao final de seus nomes de domínio, quanto da pretensa globalização hegemônica. Nas palavras de Joaquim Falcão (2003, p. 23): “Enquanto o Brasil é obrigado a usar “.br” depois de seus domínios, a França a usar “.fr”, a Espanha “.es”, os domínios americanos não. Torna assim os Estados Unidos proprietários do gênero, e os demais países, das espécies.”

fosse conveniente para os usuários da Internet. Destinavam-se a fornecer endereços de computadores que fossem fáceis de lembrar e identificar sem a necessidade de recorrer ao endereço IP subjacente. *No entanto, justamente por serem fáceis de lembrar e identificar, os nomes de domínio têm adquirido uma existência complementar como identificadores de negócios ou pessoal.* (grifos do autor)

Assim, a escolha do nome de domínio passou a ser de fundamental importância para as empresas, pois, por meio dele poderiam atrair mais visitantes ao seu *website* e, conseqüentemente, realizar mais negócios. Neste sentido:

Um nome de domínio fácil de lembrar e usar é escolhido como um instrumento comercial da empresa, não só porque facilita a capacidade dos consumidores que navegam na internet encontrar o site que eles estão procurando, mas também porque serve para identificar e distinguir a si mesmo, ou seus produtos ou serviços, e para especificar sua correspondente localização na rede. (SARAVANAN, 2012)

Anupan Chander (2003, p. 47) vai além, afirmando que a distribuição dos nomes de domínio é responsável pela capacidade de competição no mercado, comparando a titularidade de um “bom” nome de domínio a presença de uma loja na avenida principal, em comparação às lojas instaladas em ruas laterais.

Deste modo, um nome de domínio que imediatamente remeta à empresa, seja por meio de sua marca ou de seus produtos ou serviços, é capaz de atrair mais consumidores ao seu website, facilitando seus negócios virtualmente.

A influência do nome de domínio na divulgação das empresas é expressiva, tanto que nos anúncios publicitários de empresas, este é sempre apresentado juntamente com os demais meios de identificação da empresa, seja com as marcas de produtos ou serviços, com o nome empresarial ou com o título de estabelecimento. Sua influência mercadológica é, por vezes maior que tais símbolos, tomando como exemplo as empresas que funcionam exclusivamente na Internet. Neste

caso, o destaque é ao nome de domínio, para permitir os acessos pretendidos.⁶³

4.1.3 Regulamentação dos Nomes de Domínio

Mesmo com o inegável valor que possuem os nomes de domínio, atuando como indicativo do endereço eletrônico e propagador da imagem da empresa, a regulamentação destes é deficitária em todo o mundo, incluindo no Brasil.

Para analisarmos o estado da arte da regulamentação do nome de domínio, imprescindível retornar as suas origens, nos anos 1980, nos Estados Unidos da América.

De princípio cumpre destacar que a Internet sempre teve como uma de suas características principais a descentralização, em virtude de ser formada por uma rede de redes (MARTINS, 2008, p. 36) e, como nos demais aspectos da Internet, viu sua estrutura jurídica surgir de maneira informal, mais por normas sociais do que em virtude de uma legislação que a regulamentasse. (LEMOS, 2005, p. 103)

No final dos anos 1980, até início dos anos 1990, o endereçamento na Internet era realizado pela *Internet Assigned Numbers Association* (IANA), associação não governamental dirigida por Jon Postel, que atribuía os endereços IP e organizava o registro de nomes de domínio.⁶⁴

Posteriormente, o governo norte americano transferiu a administração dos nomes de domínio para a empresa Network Solutions Inc., em 1998, certos do destaque do DNS no meio virtual⁶⁵, por meio do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, foi estabelecido como princípio básico que o registro de nomes de domínio seria regido pelo regime de livre mercado e livre concorrência.

⁶³Neste sentido: “Com a globalização e amplocômércio praticado na internet, nomes de domínio adquiriram um novo significado como identificadores de negócios. Os nomes de domínio são agora altamente visíveis no espaço real, como se pode observar com os comerciais de televisão, outdoors, anúncios de revistas, e até mesmo em ônibus.” (SARAVANAN, 2012)

⁶⁴ Jon Postel foi o responsável também pela atribuição das terminações regionais, ao prever o DNS com os gTLD e ccTLD.

⁶⁵ Além de estratégico, trata-se de uma atividade extremamente lucrativa, ainda que as taxas de domínio sejam baixas, devido ao grande número de novos registros realizados constantemente.

Neste ambiente, em 1998, foi criada a *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN)⁶⁶, entidade privada, sem fins lucrativos, de âmbito internacional, com sede no estado da Califórnia, Estados Unidos. A ICANN é responsável pelo controle do sistema de nomes de domínio, tanto os de primeiro nível com código genérico – gTLD, quanto os de país- ccTLD; distribuição de números IP; designação de identificações de protocolo; além de funções de administração central da rede de servidores.⁶⁷

Quanto ao gerenciamento dos registros dos nomes de domínio com ccTLD, no mesmo ano, esta tarefa foi transferida aos próprios países para que cada um deles administrassem seus ccTLD, sendo a ICANN responsável por controlar tais domínios, enquanto a função do registro permanece com os países. Alguns destes adjudicaram esta responsabilidade para empresas privadas (como na China) e outros, como o Brasil, mantêm sob o controle de organizações, ainda que privadas, sem fins lucrativos.

O Brasil, que viu o processo da Internet surgir por meio de projetos independentes, relacionados ao meio acadêmico, vinculados à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), conseguiu avanços tecnológicos no início dos anos 1990, no entanto, sem qualquer regulamentação formal. (LEMOS, 2005, p. 109)

⁶⁶Muitas críticas são realizadas a possível falta de independência da ICANN, em virtude da sua formação por meio do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, inclusive com tratativas para inclusão do DNS e registros de IP no âmbito da Organização das Nações Unidas. No entanto, nenhuma prosperou, permanecendo, assim, sob sua responsabilidade tais tarefas. Além disso, questiona-se também, a falta de legitimidade deste órgão, como se pode observar em diversos artigos, como no de Joaquim Falcão (2003).

⁶⁷A ICANN é responsável por coordenar a administração dos elementos técnicos do DNS a fim de garantir uma resolução universal, de modo que todos os usuários da Internet consigam encontrar todos os endereços válidos. Para isso, ela supervisiona a distribuição dos identificadores técnicos exclusivos usados nas operações da Internet, e a delegação de nomes de domínio de primeiro nível. Outros assuntos que preocupam usuários da Internet, como as regras para transações financeiras, controle do conteúdo da Internet, e-mails comerciais não-solicitados (spam) e proteção de dados estão fora do âmbito da missão de coordenação técnica da ICANN.

E, na condição de pioneira no mundo virtual, a FAPESP assumiu a operação do DNS no Brasil, os nomes de domínio com ccTLD “.br”⁶⁸, condição esta mantida até a criação do comitê Gestor da Internet no Brasil (CGi), por meio da Portaria Interministerial nº 147, de 31 de maio de 1995, do Ministério das Comunicações e Ministério da Ciência e Tecnologia.

Posteriormente o Decreto nº 4.829, de 3 de setembro de 2003, reestruturou o órgão, conferindo-lhe personalidade jurídica própria e ampliando suas competências⁶⁹. Desde então, o comitê é formado por representantes do governo federal, do setor empresarial, organizações não governamentais e da comunidade científica e acadêmica, de forma a equalizar os interesses de todas essas áreas.

Por meio deste Decreto acima indicado, em seu artigo 10, foi possibilitada a atribuição da responsabilidade pela alocação de endereços IP e administração do Domínio de Primeiro Nível “.br” por entidade pública ou privada, sem fins lucrativos, o que veio a ocorrer em 2005, com a Resolução CGI 001/2005, por meio da qual foi criado o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), com a

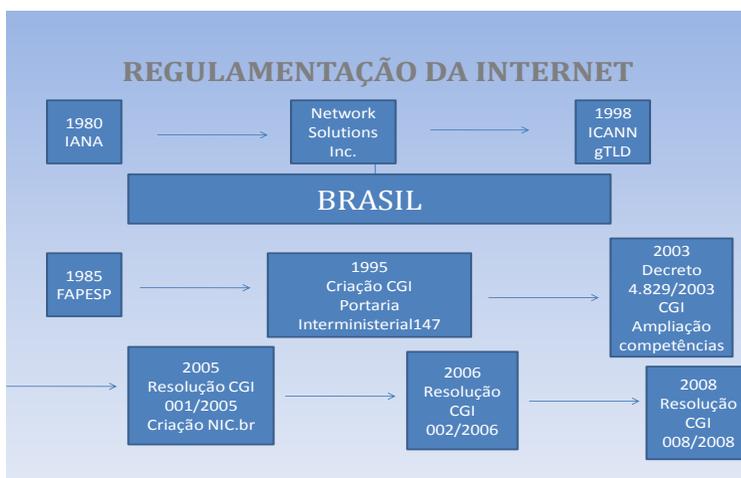
⁶⁸ Sobre a falta de legitimidade da FAPESP, a ausência de legislação específica e as consequências daí advindas, ver: FALCÃO, 2003.

⁶⁹ As competências do CGi são: (i) - estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da Internet no Brasil; (ii) - estabelecer diretrizes para a organização das relações entre o Governo e a sociedade, na execução do *registro de Nomes de Domínio, na alocação de Endereço IP (Internet Protocol) e na administração pertinente ao Domínio de Primeiro Nível (ccTLD - country code Top Level Domain), “.br”,* no interesse do desenvolvimento da Internet no País; (iii) - propor programas de pesquisa e desenvolvimento relacionados à Internet, que permitam a manutenção do nível de qualidade técnica e inovação no uso, bem como estimular a sua disseminação em todo o território nacional, buscando oportunidades constantes de agregação de valor aos bens e serviços a ela vinculados; (iv) - promover estudos e recomendar procedimentos, normas e padrões técnicos e operacionais, para a segurança das redes e serviços de Internet, bem assim para a sua crescente e adequada utilização pela sociedade; (v) articular as ações relativas à proposição de normas e procedimentos relativos à regulamentação das atividades inerentes à Internet; (vi) ser representado nos fóruns técnicos nacionais e internacionais relativos à Internet; (vii) - adotar os procedimentos administrativos e operacionais necessários para que a gestão da Internet no Brasil se dê segundo os padrões internacionais aceitos pelos órgãos de cúpula da Internet, podendo, para tanto, celebrar acordo, convênio, ajuste ou instrumento congêneres; (viii) - deliberar sobre quaisquer questões a ele encaminhadas, relativamente aos serviços de Internet no País; e (ix) - aprovar o seu regimento interno.

atribuição de executar o registro de Nomes de Domínio, a alocação de endereços IP e a administração relativa ao Domínio de Primeiro Nível, ccTLD “.br”, retirando da FAPESP tais atribuições. O registro dos nomes de domínio, especificamente, é realizado por meio de um dos seus departamentos, o Registro.br.

As regras para registro, por sua vez, foram apresentadas na Resolução CGI 002/2005, revogada pela Resolução CGI 008/2008, atualmente em vigor no país, as quais serão apresentadas no item 4.1.4 a seguir.

A regulamentação da Internet, tanto no Brasil quanto no mundo, pode ser assim resumida:



4.1.4 Registro de Nomes de Domínio

De acordo com a regulamentação do CGI, o registro no Brasil é realizado de acordo com o princípio *first come, first filed* (ou *first come, first served*), também adotada pela ICANN e demais países, que significa, o “primeiro a chegar, primeiro a registrar”.

Este princípio é utilizado desde a criação dos nomes de domínios, especialmente pelo caráter dinâmico da Internet, que não poderia organizar-se de forma distinta. Com o passar dos anos, como será apresentado adiante, a anterioridade foi sendo abrandada, mas continua como principal característica do registro.

Isto significa que, estando o domínio disponível, se o interessado preencher os requisitos impostos pelo NIC.br (informar dados do titular e servidor responsável e cadastrar contato técnico, administrativo e de cobrança) e pagar as taxas correspondentes, realizará o registro. Conforme o Artigo 1º da Resolução CGI 008/2008: “Art. 1º - Um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo, conforme as condições descritas nesta Resolução.”

A principal crítica ao sistema é a ausência de qualquer análise formal a respeito dos interesses do requerente, sendo que não será concedido novo registro, “ainda que o titular dessa requisição posterior tenha direitos legítimos ao uso do nome, fundados no direito de marca, por exemplo.” (LEMONS, 2005, p. 106), o que gera muitos conflitos a respeito da titularidade sobre nomes de domínio.

Não há qualquer relação entre o registro de nomes de domínio e o registro de marcas ou de nomes empresariais, sendo cada um deles realizado em um órgão distinto – o Registro.br, INPI e Juntas Comerciais dos estados, respectivamente, sem qualquer comunicação entre estes.

Em consequência, há a possibilidade de registro de um domínio por quem não possui qualquer interesse legítimo na sua utilização e que seja idêntico ou similar à marca ou nome empresarial de terceiros.

Tanto a possibilidade de implantação de uma quarentena (“*waiting period*”), contada a partir o pedido de registro até a sua concessão, para que possíveis prejudicados se manifestem, até a vinculação da concessão a uma análise prévia de legitimidade (“*searches prior to registration*”) foram suscitadas, no âmbito da OMPI, sendo descartadas em virtude do caráter dinâmico e a necessidade de agilidade para os registros. Na hipótese de realização de tais medidas, tais características poderiam ser afetadas, como será apresentado no item 4.1.1 deste trabalho.

A recomendação da OMPI, aceita e executada pelos órgãos de registro nos seus países membros, foi de manutenção do sistema *first come, first filed*, sem alterações significativas, devendo ser buscado uma forma de solução dos conflitos que atendessem aos interesses das partes, o que será apresentado na sequência deste trabalho.

Ainda que mantenha a regra da anterioridade, algumas medidas a fim de evitar conflitos encontram-se na Resolução CGI.br nº 008/2008.

A primeira delas é a declaração prestada pelo requerente de que o nome escolhido não desrespeita a legislação em vigor, *ou induz terceiros a erro, viola direitos de terceiros*, representa conceitos

predefinidos na rede Internet ou palavras de baixo calão ou abusivas, ou que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou ainda que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br. (CGI, 2008)

Esta declaração, além de confirmar que o requerente do registro do nome de domínio não tem conhecimento de que seu pedido desrespeite direitos de terceiros, também deve ser interpretado como uma forma de isentar o órgão registrador de qualquer responsabilidade em caso de conflito com terceiros, “em especial o NIC.br e CGI.br, que em momento algum assumem a incumbência de verificar a existência de direito prévio do solicitante sobre o nome pretendido”. (MARTINS, 2009, p. 57)

Ainda que esta declaração possa parecer exigente demais, ou impraticável, pois poderia exigir do requerente a verificação de todos os registros existentes, não só relativos a nomes de domínio, mas também às marcas e outros sinais distintivos, é pacífico que tal declaração possui alcance mais restrito: “É uma declaração de que o requerente acredita que o registro pretendido não infringe direitos de propriedade intelectual de terceiros.” (WIPO, 1999), sendo também uma demonstração de boa-fé no registro.

A Resolução CGI.br 008/2008 prevê ainda que o registro de nomes de domínio no Brasil somente possa ser realizado no país por entidades que aqui funcionem legalmente ou pessoas físicas.⁷⁰ Caso uma empresa estrangeira pretenda registrar um domínio, é necessário que esta possua um procurador estabelecido no país e, cumpridas as exigências formais específicas para empresas estrangeira, como apresentação de procuração, declaração da atividade realizada no país de origem, documentos estes que deverão ter ido reconhecidos no consulado do Brasil em seu país, aí, então, será concedido um registro provisório, por um período de 12 (doze) meses, prazo para que a empresa instale-se no Brasil. (CGI, 2008)

Tal exigência previne o registro por empresas que apenas pretendam reservar para si domínios, sem manter operação no país.

Com o mesmo intuito de prevenir o registro predatório de nomes de domínio, o requerente deve informar dois servidores configurados e

⁷⁰ Para determinados autores, a proibição de registro por empresas estrangeiras seria inconstitucional, por violar o princípio da igualdade entre nacionais e estrangeiros, em especial após a Emenda Constitucional nº 6/95, que revoga privilégios às empresas estrangeiras, anteriormente previstos no artigo 171. Neste sentido: ALBRECHT, 2000)

respondendo pelo registro solicitado, os quais deverão ser mantidos, ou substituídos, durante a vigência do registro, caso contrário este será cancelado. “Com esta providência o NIC.br diminui a possibilidade do aparecimento de registros especulativos, que ademais de não serem usados, podem configurar o denominado *cybersquatting* ou pirataria de nomes de domínio.” (MARTINS, 2009, p. 59)

Além das possibilidades burocráticas que podem levar ao cancelamento do registro, como o não pagamento dos valores relativos à manutenção, irregularidades nos dados cadastrais⁷¹, não instalação de filial brasileira de empresa estrangeira, a possibilidade de cancelamento em virtude de ordem judicial se faz presente.

A citada norma garante a aplicação das decisões judiciais em caso de controvérsia sobre legitimidade para registro de nomes de domínio. Assim, havendo uma decisão para um conflito, seja jurisdicional ou por meio de um procedimento administrativo, é lícito que o registrador cancele o registro daquele que for considerado de má-fé.

A única hipótese na qual a concessão do registro não obedece à regra da anterioridade é, conforme o artigo 10º da Resolução CGI.br 008/2008, na ocorrência de cancelamento de um registro. quando este será disponibilizado ao público novamente, por meio do “processo de liberação de domínios cancelados”. Após ter início tal processo, os interessados têm o prazo de 15 (quinze) dias para se candidatarem ao registro. Quando da inscrição estes poderão informar a existência de algum “diferencial” para o requerimento.

São previstos como diferenciais os seguintes: (i) certificado de registro da marca, concedido pelo INPI, idêntico ao nome solicitado; (ii) o nome de domínio solicitado ser igual à palavra ou expressão constante no nome empresarial do requerente, há mais de 30 (trinta) meses, sendo que a palavra ou expressão utilizadas não podem ser genéricas, comuns, indicações geográficas ou cores. (CGI, 2008)

A destinação do nome de domínio será àquele interessado que comprovar possuir o diferencial, apenas se for o único candidato. Havendo dois requerentes que apresentem um “diferencial”, o nome de domínio permanecerá reservado pelo Registro.br, podendo ser registrado por meio de um novo processo de liberação. Caso algum dos nomes liberados não tenha candidatos, este será considerado “totalmente

⁷¹ Esta exigência se faz necessária para que o titular possa sempre ser identificado e notificado a respeito de qualquer fato relativo ao registro, incluindo a contestação de terceiros.

disponível”, passando a valer a regra comum, ou seja, o primeiro que o solicitar obterá o registro.

Observa-se que a comprovação do diferencial, no caso de identidade com a marca, somente será válida se esta estiver registrada no INPI. Desta forma, privilegia-se o direito à marcas presentes no Brasil, evitando que empresas que tenham a sua marca registrada apenas em outros países beneficiem-se desta prerrogativa (salvo em casos de marcas notoriamente conhecidas, como apresentado anteriormente no item 3.1.3.6).

Quanto ao nome empresarial, o lapso temporal exigido – 30 (trinta) meses – garante que o empresa requerente realmente seja conhecida desta forma, e ainda evita que interessados realizem a alteração do nome empresarial com o fim de obter o registro desejado.

A exceção ao princípio *first come, first filed*, como se vê, é bastante criteriosa, exigindo a comprovação das informações prestadas, sob pena de responsabilização em caso de abuso ou falsidade.

Por fim, cabe destacar a possibilidade de transferência de domínio, o que é feito mediante requerimento ao CGI.br, por meio de carta de solicitação padrão obtida em seu website e envio de documentos, os mesmos exigidos quando da criação de um nome de domínio.

A possibilidade de negociação e livre transferência dos nomes de domínio ilustra a transformação do conceito de propriedade, sendo a mais perfeita materialização deste fenômeno, por serem um importante ativo no universo da Internet e assim são tratados na prática: “Como as formas tradicionais de propriedade, os nomes de domínio são vendidos em um mercado secundário, contados entre os ativos de uma empresa em falência, e contestados como mercadorias de valor diante dos tribunais e câmaras arbitrais.” (CHANDER, 2003, p. 106)

Assim, de meros endereços eletrônicos, estes adquiriram importância econômica, com influência inegável no comércio, tanto local, quanto regional e mundial, tendo em vista o alcance da Internet.

4.2 NATUREZA JURÍDICA

Dentre as muitas dúvidas e incertezas relacionadas aos nomes de domínio, destaca-se a sua controvertida natureza jurídica.

Isto se deve à sua novidade bem como a necessidade dos doutrinadores e legisladores em incluí-lo em alguma categoria jurídica já existente. Ocorre que se está diante de circunstâncias novas, e não só

os nomes de domínio, mas todo o universo da Internet permanece sem regulação específica.

Ronaldo Lemos descreve o pensamento jurídico dominante como limitado quanto às possibilidades de transformação institucional. “Quando defrontada com novos desafios, a análise jurídica prevalecente insiste em enfrentá-los por meio de um exagerado apego aos modelos institucionais então disponíveis.” (LEMOS, 2005, p. 66)

Lembrando que os sinais distintivos são conceitos construídos ao longo do tempo e de acordo com as necessidades das empresas. Em 1954, por exemplo, discutia-se a natureza jurídica dos títulos de estabelecimento, elemento que adquiriu relevo com o desenvolvimento do comércio e, posteriormente foi ultrapassado por outros sinais distintivos, como a marca. Sobre o assunto, assim se manifestava Carvalho de Mendonça (2003, v. III, t. I, p. 25) à época: “Certo é que, no momento atual, ainda não há a esse respeito ideias assentadas nos países de cultura jurídica. Está o instituto em sua fase de evolução, apresentando-se, aliás, com subjetividade especial e potência econômica característica.”

A citação acima poderia perfeitamente enquadrar-se aos nomes de domínio no momento atual. O que se discute hoje é como tratar este sinal que, ainda que tenha surgido no ambiente da Internet, exclusivamente para troca de informações, tornou-se o maior aliado do comércio neste cenário.

A questão apresentada então é “se a nova realidade deve adaptar-se ao velho direito ou se o velho direito deve adaptar-se à nova realidade.” (LEMOS, 2005, p. 13) Como afirma Ivo Waisberg (2003, p. 419), é necessário que os princípios jurídicos sejam aplicados com uma leitura moderna, não de forma estanque no tempo, pois o direito na era da Internet realmente apresenta questões novas, as quais necessitam de nova regulamentação, no entanto, outras podem ser resolvidas com o instrumental jurídico à disposição, restando apenas que seja adaptado como necessário.

Ainda que existam opiniões diversas⁷², entende-se que o nome de domínio é um bem intangível, devido à capacidade de diferenciação e de

⁷² “Na nossa concepção, entretanto, os nomes de domínio não devem ser integrados ao Direito Industrial, por uma única explicação: os direitos industriais, conforme mencionado acima, são protegidos porque visam regular a exploração econômicas de determinadas realidades. Os nomes de domínio, na medida em que estão vinculados à Internet, não estão reduzidos a este campo.” (ESTEVEVES, 2005, p. 109.)

representatividade que este adquiriu no decorrer de sua utilização, devendo então ser protegido pelo Direito de Propriedade Industrial, como afirma Luiz Otávio Pimentel (2012, p. 22) no mesmo sentido: “O nome de domínio, ao ser facilmente identificado com um empreendimento, serviço, produto, estabelecimento, empresa ou outra organização, assemelha-se a uma marca e integra o patrimônio intangível do seu titular.”

Assim, na tentativa de identificar nome de domínio com outros sinais distintivos existentes e reconhecidos no mundo jurídico, apresentam-se as características convergentes entre nome de domínio e marcas, nomes empresariais e títulos de estabelecimento.

4.2.1 Marcas e Nomes de Domínio

Em relação às marcas, como apresentado anteriormente, no item 3.1.1, estas tem como função principal identificar produtos ou serviços.

Com o avanço do comércio eletrônico e a consequente expansão dos nomes de domínio, estes passaram a identificar não só o endereço IP, mas também produtos e serviços e as próprias empresas, assumindo a condição de sinais distintivos.

Assim, não restam dúvidas que, devido à função distintiva que os nomes de domínio adquiriram no decorrer da sua utilização, estes se aproximam das marcas.

Neste sentido:

O nome de domínio possui características de marca, assim decidiu a Suprema Corte no caso *Satyam Info WayLtd. v Sifynet Solutions Pvt. Ltd.* Como a marca é utilizada para distinguir os produtos e serviços de um comerciante e permite que o público em geral os associe à marca, esta é definida como um identificador de origem. De modo semelhante, com o aumento das atividades comerciais na Internet, o nome do domínio também é utilizado como um identificador, por isso não serve somente como endereço ou forma de comunicação de Internet, mas também identifica o respectivo site na Internet. (SARAVANAN, 2012)

Esta hipótese parece ser mais factível ao se tratar de marcas de serviços. Tanto é que, nos Estados Unidos, é possível o registro de um nome de domínio como marca de serviço, desde que este funcione como

um identificador. Outras condições são impostas para tal registro, como a necessidade de indicar a origem dos serviços de forma que se distinga dos demais prestadores de serviços similares e que a marca seja apresentada de modo a ser percebida por seus consumidores e que não seja simplesmente um indicador do endereço a ser utilizado para acesso ao site. (*United States Department of Commerce*, 1999) Um exemplo de nome de domínio registrado como marca de serviço, nestas condições, é Amazon.com.

Da mesma forma, o Escritório Europeu de Patentes (*European Patent Office*) aceita o registro de nomes de domínio, desde que perceptível como marca, não somente como um endereço na Internet e que, de fato, identifique produtos ou serviços. Além disso, “http”, “www” e os Domínios de Primeiro Nível (gTLD) devem ser excluídos da marca. Ou seja, apenas o domínio de segundo grau é registrável, de modo a permitir que este nível seja identificado como marca, e não apenas como um domínio.

Certas características fazem nomes de domínio separar-se de marcas, enquanto outras os aproximam, assim, além da distintividade, são aqui apresentadas as demais, quais sejam:

- (i) Registro: o registro de cada um deles é realizado em órgão distinto, marcas são registradas perante o INPI e nomes de domínio junto ao Registro.br, obedecendo apenas o princípio *first come, first filed*;
- (ii) Prazo de proteção: marcas devem ser renovadas a cada 10 (dez) anos, sob pena de cancelamento do registro, assim como os nomes de domínio, porém estes devem ser renovados perante o Registro.br, de 1 (um) até 10 (dez) anos, a depender do prazo de pagamento escolhido por seu titular;
- (iii) Âmbito de proteção: enquanto as marcas são protegidas no território do país, o nome de domínio possui exclusividade em todo o mundo, pois não há qualquer outro domínio idêntico;
- (iv) Especificidade: aos nomes de domínio não se aplica o princípio da especificidade, pois ainda que represente produtos ou serviços de mercados diversos, não é

possível o registro de um mesmo nome de domínio em classe diversa, como ocorre com as marcas⁷³;

- (v) Alienabilidade: assim como ocorre com as marcas, nomes de domínio são objeto de direito de propriedade e tratados como tal, podendo ser alienados, cedidos ou transferidos.

Salienta-se que tais divergências são reais e está correta a sua utilização para diferenciá-los, pois o que se afirma é que nomes de domínio possuem características próximas às das marcas, não que sejam uma marca. Apenas se destacam os pontos próximos de forma a indicar que, pela sua semelhança, podem ser utilizadas algumas de suas prerrogativas, como o direito à proteção ao nome de domínio. Além de que, suas convergências são capazes de demonstrar a natureza jurídica dos nomes de domínio como sinais distintivos.

Neste sentido é a ementa da decisão apresentada a seguir, na qual o nome de domínio é tratado como instituto diverso das marcas, mas garantida a mesma proteção a elas conferida: “Negativa em primeiro grau de pedido de abstenção de uso de nome empresarial, e domínio virtual. Institutos demandados que devem ser amparados pelos mesmos princípios e conceitos que se tem dedicado à proteção marcária.”⁷⁴ Assim, observa-se que a proteção concedida aos nomes de domínio converge àquela conferidas às marcas, recebendo tratamento jurídico como se sinal distintivo fossem.

⁷³ A respeito deste ponto destacamos que as subdivisões existentes no ccTLD permite domínios de segundo grau idênticos, desde que registrados em subdivisões do “.br”. Assim, é possível que um escritório de arquitetura registre o seguinte domínio: “www.exemplo.arq.br” e uma imobiliária registre “www.exemplo.imo.br”. O domínio do arquiteto e da imobiliária estão em subdivisões distintas, o primeiro na subdivisão “.arq.br”, destinado a profissionais liberais na área de arquitetura, e o segundo “.imo.br”, para pessoas jurídicas.

⁷⁴ Brasil. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. *Agravo de Instrumento n° 2020604-60.2014.8.26.0000*. Agravante: Bombril Mercosul S.A. Agravados: Empório das embalagem Lorena LTDA. ME e Higibril Higiene e Limpeza LTDA. Relator Des. Ricardo Negrão. São Paulo: (TJSP) 14 abr. 2014.

4.2.2 Nome empresarial e Nomes de Domínio

Quanto ao nome empresarial, que possui a função de identificar a empresa ou o empresário, pode-se afirmar que os nomes de domínio, na sua função de individualizar uma empresa na Internet, associa-se ao nome empresarial.

Como afirma Martins (2008, p. 72): “Essa função de identificação atribuída ao nome empresarial é suscetível de ser exercida também pelo nome de domínio quando este individualiza o titular de uma atividade empresarial na rede.” Inclusive, tal entendimento encontra-se expresso em decisão do STJ: “o nome de domínio é o conjunto de caracteres utilizado para facilitar a localização de endereços eletrônicos na rede mundial de computadores (internet). No âmbito empresarial, muitas vezes assume função semelhante à do nome empresarial, qual seja, a de permitir a identificação da atividade econômica desenvolvida por determinada sociedade empresária.”⁷⁵

A identificação da empresa por seu domínio de forma a caracterizá-lo com o nome empresarial é mais latente em empresas que atuam unicamente na Internet e, para tanto, divulgam seu nome de domínio de forma a identificá-las.

A título de exemplo pode-se apresentar empresas como *Decolar.com*, que não possui operação fora do âmbito virtual e, ainda que tenham sua marca registrada, são conhecidas e citadas por seu domínio. Neste caso, <decolar.com> é a própria identificação da empresa.

No entanto, nomes empresariais têm como função primordial a identificação do sujeito de direito nas suas relações jurídicas, diversamente dos nomes de domínios, cuja finalidade é apresentar o serviço, produto, marca ou o que este domínio representa. Assim, o comércio virtual identificado por um nome de domínio não dispensa o registro mercantil e a apresentação do nome empresarial nos negócios jurídicos celebrados.

Assim como ocorre com as marcas, podem-se indicar as características divergentes entre nomes de domínio e nomes empresariais:

⁷⁵ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 658.789. Recorrente: Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul - FARSUL Recorrida: Fait Line Importação Exportação Comércio e Representações Ltda. Relator: Ricardo Villas Boas Cueva. Brasília (DF). 05 set. 2013.

- (i) Registro: nome empresarial é registrado perante a Junta Comercial dos estados da federação enquanto o órgão registrador para nomes de domínio é o Registro.br;
- (ii) Prazo de proteção: nome empresarial possui exclusividade enquanto perdurar a empresa, somente com a sua extinção o nome deixa de existir, enquanto o registro dos nomes de domínio deve ser renovado periodicamente, sob pena de cancelamento;
- (iii) Âmbito de proteção: a exclusividade garantida aos nomes empresariais é restrita aos estados, nomes de domínio são protegidos em todo mundo, dentro do ambiente virtual;
- (iv) Alienação: ao contrário do que ocorre com os nomes de domínio, o entendimento dominante é o de que nomes empresariais não são objeto de alienação;
- (v) Especificidade: neste ponto nomes de domínio e nomes empresariais possuem o mesmo tratamento, dentro do âmbito de proteção de cada um deles, devem ser exclusivos.

Da mesma forma que se verificou com as marcas, há pontos em comum entre nomes de domínio e nomes empresariais, no entanto, não é possível afirmar que o nome de domínio seja um nome empresarial, visto que não possui capacidade de representar a empresa juridicamente em seus negócios empresariais.

4.2.3 Título de estabelecimento e nomes de domínio

Por fim, aborda-se a relação entre nome de domínio e título de estabelecimento.

É sabido que o título do estabelecimento é a designação conferida ao local onde a empresa desenvolve suas atividades e se relaciona com seus clientes.

Por esta definição, há a possibilidade de identificarmos nomes de domínio e título de estabelecimento, vez que, a Internet é um dos locais

no qual a empresa realiza o seu objeto social, por vezes o ambiente virtual é o único local.

Recuperando a definição apresentada por Carvalho de Mendonça para título de estabelecimento no item 3.3, que seria a *tabuleta, dístico* ou *letreiro*, o nome de domínio é o letreiro em frente ao site da empresa.

José Carlos Tinoco Soares menciona o estabelecimento como o local onde os produtos são vendidos, expostos à venda ou os serviços são prestados (SOARES, 1980, p. 19) e, sendo o *website* o local onde os clientes têm acesso aos empreendimentos virtuais, parece ser possível que o nome de domínio, de fato, tenha função idêntica aos títulos de estabelecimento.

Neste entendimento é o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que identifica os dois signos como idênticos: “*Já o título de estabelecimento vulgarmente conhecido como ‘nome fantasia’, tal como o nome de domínio, é a expressão utilizada para identificação pelos consumidores do estabelecimento físico ou virtual.*”⁷⁶ A decisão salienta ainda que a proteção concedida a ambos os sinais obedece aos mesmos princípios e conceitos que se tem dedicado à proteção marcária, considerando-se os princípios da anterioridade e especialidade e a observância à lealdade concorrencial.

Ainda que o entendimento dominante seja de convergência entre títulos de estabelecimento e nomes de domínio, há posições contrárias, baseadas, especialmente, no fato do primeiro ser a representação do local físico, enquanto os nomes de domínio restringem-se ao âmbito virtual.⁷⁷

Acredita-se, no entanto, que o nome de domínio seja, de fato, uma nova forma de identificar os estabelecimentos organizados sob o advento da Internet. Assim, amplia-se tanto o conceito de título de estabelecimento, quanto de sinal distintivo, apresentando-se novos elementos para cada um deles.

Há, inclusive, entendimentos relativos à existência de um estabelecimento virtual, representado pelo *site* da empresa, cuja localização é o próprio nome de domínio. A este respeito:

⁷⁶Brasil. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. *Agravo de Instrumento nº 2020604-60.2014.8.26.0000*. Agravante: Bombril Mercosul S.A. Agravados: Empório das embalagem Lorena LTDA. ME e Higibril Higiene e Limpeza LTDA. Relator Des. Ricardo Negrão. São Paulo: (TJSP) 14 abr. 2014.

⁷⁷ Neste sentido: CARBAJO CASCÓN, 2002.p.134.

No mundo empresarial um site pode ser tido como estabelecimento virtual, cuja origem é o estabelecimento empresarial. Até alguns anos atrás, o estabelecimento era físico, em um local em que os clientes do empresário se dirigiam para realizar negócios. Mais recentemente, surgiu o estabelecimento virtual, que é um local não físico para onde os clientes também “vão” (não por deslocamento físico) em busca de negócios. (TEIXEIRA, 2011, p. 30)

No mesmo sentido o entendimento de Fábio Ulhôa Coelho (2002, v. III, p. 34), para quem, até o advento do comércio eletrônico as transações comerciais realizavam-se apenas no estabelecimento físico, sendo que, atualmente, surge um novo tipo de estabelecimento, inacessível fisicamente, apenas ao alcance dos consumidores por meio da internet.

Diante de uma nova forma de organização e apresentação do empreendimento comercial, necessário então que o título de estabelecimento se adapte à nova realidade. Não se pode falar, então, da “taboleta na porta”, mas sim do nome de domínio, utilizado para identificar o “local”, ainda que virtual, no qual será realizada a interação entre as partes.

Quanto às características gerais destes signos, apresenta-se:

- (i) Registro: não há mais necessidade de registro para títulos de estabelecimento desde 1971, sendo que nomes de domínio devem ser registrados;
- (ii) Prazo de proteção: títulos de estabelecimento possuem exclusividade enquanto utilizados, cessando o seu uso, por alteração ou extinção da empresa, deixa de existir a proteção, ao contrário dos nomes de domínio e sua necessidade de renovação;
- (iii) Âmbito de proteção: títulos de estabelecidos apenas possuem exclusividade no município no qual se localizam e, ainda que a proteção aos nomes de domínio também seja restrita à localização do estabelecimento “virtual”, tal ponto é a Internet, com alcance global;

- (iv) Alienação: nomes de domínio são alienáveis, títulos de estabelecimento não são objeto de alienação, exceto se esta ocorrer juntamente com o estabelecimento;
- (v) Especificidade: exclusivos, dentro do âmbito de proteção de cada um deles.

De forma a facilitar a visualização dos pontos convergentes e divergentes entre os sinais distintivos, apresenta-se quadro comparativo entre estes:

CARACTERÍSTICA SINAL	FUNÇÃO	REGISTRO	PRAZO DE PROTEÇÃO	ÂMBITO DE PROTEÇÃO	ESPECIFICIDADE	ALIENABILIDADE
MARCA	Produtos Serviços	INPI	Renovação a cada dez anos	Território do País no qual registrada <i>Exceção: Marcas Notoriamente Conhecidas</i>	Protegidas dentro de sua classe <i>Exceção: Marcas de Alto Renome</i>	Alienáveis
NOME EMPRESARIAL	Empresa Empresário	Junta Comercial	Durante existência da empresa	Unidades da Federação	Exclusivos	Não são objeto de alienação
TÍTULO DE ESTABELECIMENTO	Local físico	Não há registro	Durante existência da empresa	Município	Exclusivos	Podem ser alienados em conjunto com o Estabelecimento
NOME DE DOMÍNIO	Endereço IP Produto Serviço Empresa Local	Registro.br NIC.br ICANN <i>First come</i> <i>First filed</i>	Renovação de acordo com contrato celebrado	Alcance mundial - proteção de acordo com TLD	Únicos - não há registro de outro ND	Alienáveis

5 CONFLITOS SOBRE NOMES DE DOMÍNIO

Em relação à propriedade intelectual, os principais conflitos relacionados a nomes de domínio manifestam-se entre estes e marcas, sejam estas registradas ou não. No entanto, é possível também a ocorrência de disputas entre nomes de domínio e outros sinais distintivo, como nomes empresariais.⁷⁸

Para tanto, basta que seja registrado um domínio de segundo nível que corresponda a um direito de propriedade intelectual de terceiro o que acarretará conflitos entre os titulares destes sinais.

Isto se deve, especialmente, ao fato de que os registros são realizados em órgãos distintos – marcas perante o INPI, nomes comerciais nas Juntas Comerciais e nomes de domínio junto ao Comitê Gestor, por intermédio do Registro.br, como apresentado no item 4.2.1. Além disso, não há qualquer análise de colidência entre estes, apenas em relação a marcas notórias e de alto renome⁷⁹, em virtude da reserva de tais domínios pelo próprio Comitê Gestor da Internet.

No entanto, não só essas marcas de maior destaque merecem proteção, como afirma Newton de Lucca (2000, p. 247):

Ora, a regra geral deve valer para todos os casos e não somente para aquelas marcas reconhecidamente notórias. Estaria também cometendo um ato ilícito aquele que registrasse

⁷⁸ Neste sentido, a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “Indo avante, observa-se que a ré, ora apelante, reconheceu que possui o domínio “www.serdomolde.com.br” (fls.45), que consta parte da razão social da apelada (Serdomolde Indústria e Comércio de Artefatos Plásticos Ltda.), sendo que as duas empresas são concorrentes e atuantes no mesmo ramo de mercado, o que conduz à prática de concorrência desleal (como bem observou o douto magistrado singular), eis que induz colidência, com capacidade de gerar a confusão ao consumidor médio, induzindo-o em erro, sendo plenamente possível que a apelante venha a angariar clientela da apelada por fazer essa utilização de domínio eletrônico.” Tribunal de Justiça de São Paulo. *Apelação nº 0036189-05.2013.8.26*. Apelante: Guinner Indústria de Plásticos Ltda. Apelada: Serdomolde Indústria e Comércio de Artefatos Plásticos Ltda. Relator Des. Ramon Mateo Junior. São Paulo (SP). 26 jan. 2015.

⁷⁹ Por exemplo, ao tentar registrar o domínio www.italu.adv.br, é apresentada a mensagem: “não está disponível para registro. Motivo: Palavra reservada pelo Comitê Gestor.”

para si um nome de domínio que contivesse expressão idêntica ou similar à marca de propriedade de outrem que, embora não notória, já tenha sido divulgada no mercado como elemento identificador de determinado ramo de atividade ou produto. Seria uma flagrante atitude de má-fé com o objetivo claro de induzir o consumidor em erro, em benefício próprio.

Interessante notar que conflitos relacionados à propriedade intelectual há muito são parte do cenário jurídico, e devem continuar a existir, vez que esta é uma importante aliada no comércio de bens e serviços, sendo elemento central da política econômica e cultural em um mundo no qual a riqueza é cada vez mais intelectual em oposição ao físico e no qual os mercados se distribuem por todo o mundo.

Destaca-se que o sistema de nomes de domínio tem finalidade e procedimentos distintos do sistema de proteção aos demais direitos de propriedade intelectual – enquanto aquele é administrado por organizações privadas e seus registros têm alcance mundial, acessíveis de qualquer lugar do planeta, estes são protegidos por meio de órgãos estatais, cujos direitos são exercidos unicamente dentro de cada território.

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

Para registro de uma marca, por exemplo, é necessário atestar o exercício de atividade relacionada à marca pretendida. Assim, pretendendo-se registrar uma marca, o requerente deve exercer tal atividade efetiva e licitamente, já os nomes de domínio são registrados sem qualquer confirmação de exercício de atividades associadas ao nome de domínio.

Não obstante os prejuízos daí advindos, esta é a característica responsável pelo crescimento da Internet. Em um ambiente veloz, não se pode impedir que este procedimento seja realizado de forma simples e ágil.

Lembra-se que nomes de domínio são ativos intangíveis de importância crescente no comércio internacional. À medida que a Internet mantém seu ritmo de expansão global e novos nomes de

domínio são criados, novos desafios são apresentados ao comércio no mundo digital. (LERMAN, 2012)

Em virtude do exposto acima, surge espaço para o registro abusivo de nomes de domínio, sejam estes idênticos ou similares à marcas de sucesso, ou de alto renome, notoriamente conhecidas ou apenas de destaque no mercado, com a expectativa de venda ao seu real titular ou para a obtenção de vantagens por meio da fama reconhecida destas marcas, ou seja, a prática de concorrência parasitária.

Ainda que o ideal seja a prevenção dos conflitos, admite-se que, com a existência de sistemas autônomos para nomes de domínios e os demais sinais distintivos, aliados à má-fé existente no meio competidor, estes são inevitáveis. O que interessa, então, não é eliminar tais conflitos, visto ser esta uma tarefa de difícil alcance, mas sim resolvê-los de forma satisfatória⁸⁰. Ocorre que se está diante de um novo tipo de controvérsia, não imaginada pelos operadores jurídicos há poucos anos.

No momento atual verificam-se conflitos relacionados a nomes de domínio e, “se considerarmos seu valor econômico e cultural, as disputas referentes a nomes de domínio são inevitáveis” (CHANDER, 2003, p. 33), vez que estes são a porta de entrada para o mundo cibernético. Quanto mais fácil (proeminente e mnemônico), bem como identificado à marca, mais vantagens a empresa tem e melhor posicionada se encontra no mundo cibernético, por isso a corrida aos nomes que se identifiquem com marcas, sejam próprias ou de terceiros, neste caso de má-fé.

Destaque-se que com a possibilidade de registro de uma marca para diferentes produtos ou serviços, de acordo com a classe na qual se inserem, ao contrário dos nomes de domínio, que são únicos, independente da sua representatividade, aumentam as possibilidades de dissensão, “já que este último [nome de domínio] poderá entrar em conflito com várias marcas idênticas destinadas a diferentes produtos ou serviços.” (MARTINS, 2008, p. 97)

Outro princípio aplicável às marcas capaz de gerar controvérsias entre estas e nomes de domínio é o da territorialidade. Como os direitos

⁸⁰ Corroborando este entendimento: “O conflito é um fenômeno inevitável em todo agrupamento humano. A vida em sociedade implica necessariamente a ocorrência de disputas entre seus membros. A boa qualidade de vida em uma comunidade depende, entre outras coisas, da forma com que referida comunidade resolve os conflitos entre seus membros, evitando excesso de tensões e insegurança nas relações jurídicas ou sociais.” (PUCCI; SANTOS, 2000. p. 31.)

do titular da marca são protegidos apenas no âmbito de seu país – ou dos países signatários da CUP, para marcas internacionais, é possível que uma mesma marca, para produtos ou serviços idênticos, coexista sem quaisquer problemas. No entanto, em virtude da extraterritorialidade dos nomes de domínio, que projeta os efeitos de seu registro em todo o mundo, um nome de domínio pode conflitar com marcas registradas em quaisquer locais do globo.

A respeito, dispõe Zohar Efroni (2003, p. 343):

Leis relativas à marcas permitem marcas idênticas ou similares em diferentes territórios, mesmo que na mesma classe de produtos ou serviços. Nomes de domínio, ao contrário, são, por natureza, globais e únicos. Somente uma entidade no mundo pode possuir o direito de utilizar um nome de domínio específico, que pode ser acessado globalmente.

Como exemplo pode-se citar o caso da empresa brasileira Natura, que apresentou reclamação perante o Centro de Mediação e Arbitragem da OMPI em 2007. Como titular da marca “Natura”, com inúmeros registros de marcas relacionadas a cosméticos, em diferentes países e como marca internacional, e também sendo reconhecida no Brasil como uma marca de alto renome, solicitou a transferência dos seguintes nomes de domínio <naturacosmeticos.net> e <naturaperu.net>, registrado pela mesma pessoa em Belize. Os sites do reclamado eram sites de busca, com hospedagem de links patrocinados com anúncio de cosméticos de marcas concorrentes e, ainda que registrados em outro país, eram apresentados em língua portuguesa e acessíveis do Brasil, seu maior mercado consumidor. O painel, em sua decisão foi taxativo ao considerar a conduta do Reclamado como de concorrência parasitária, com o intuito de levar o consumidor a erro. Nas palavras do painalista: “A conduta do Reclamante é parasitária e constitui má-fé. O Reclamado está praticando atos de concorrência desleal, ignorando a fama e notoriedade da marca Natura.”⁸¹

⁸¹World Intellectual Property Organization. *Administrative Panel Decision Case n° D2007-1165*. Complainant: Natura Cosméticos S.A.; Indústria e Comércio de Cosméticos Natura LTDA. Respondant: Belize Domain Whois Service. Sole Panelist Kiyoshi I. Tsuru. Nov. 14, 2007.

Lembrando que, à medida que os nomes de domínio se expandem, tornam-se desafios recorrentes para os titulares de marcas, podendo ser utilizados como barreira ao comércio quando registrados ou utilizados de má-fé, com o fim de violar direitos de terceiros, incluindo direitos de propriedade intelectual. (LERMAN, 2012, p. 3)

Soma-se a isto a incipiência do quadro normativo sobre nomes de domínio, como já indicado no item 4.2.1. Não só no Brasil, mas também em outros países a regulamentação jurídica é precária. Por se tratar de algo novo, os países estariam ainda a “metabolizar os problemas” (FIGUEIREDO, 2000, p. 13), resultando então nos conflitos verificados. Enquanto as marcas e demais sinais distintivos há muito são regulados juridicamente, “os nomes de domínio são figuras absolutamente novas, fruto exclusivo da Internet e de sua arquitetura.” (FONTES, 2004, p. 107)

Diante da novidade apresentada, entende-se pertinente a aplicação das normas já existentes relativas à propriedade intelectual também aos conflitos entre nomes de domínio e os demais sinais distintivos. Considerando que a Internet há muito ultrapassou o ambiente de conectividade, tornando-se um importante lócus de negócios, nada mais justo que estender a regulação das atividades comerciais a este espaço. (PUCCI; SANTOS, 2000, p. 31.)

Desta feita, mister que sejam apresentadas formas de solução de conflitos compatíveis a este ambiente digital e de extrema importância ao comércio, com respostas rápidas e desburocratizadas, da mesma forma como se desenvolveu o sistema de nomes de domínio, o qual, por ser rápido foi bem sucedido, assim como devem ser os procedimentos para solucionar as controvérsias daí derivadas.

Diante da necessidade de respostas rápidas aos conflitos relacionados aos nomes de domínio, a preferência, praticamente unânime da doutrina, pelas vias alternativas de solução de controvérsias, as quais serão apresentadas a seguir. A decisão judicial, num meio marcado pela efemeridade e rapidez, pode, no limite, ser proferida numa altura em que seu efeito seja nulo, e como afirmado acima, os prejuízos que podem ser causados são enormes e rápidos.

A interrupção do uso de nome de domínio igual ou similar a uma marca tem por fim evitar a confusão entre os consumidores,⁸² a diluição

⁸² Neste sentido: “O uso de domínio na Internet, por aquele que não detém o direito sobre a marca, viola a Lei de Propriedade Intelectual, 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

da marca, e a garantir que o proprietário possa utilizá-la de forma plena, sem empecilhos de qualquer natureza.

A respeito da possibilidade de diluição da marca, Zohar Efroni (2003, p. 144), destaca que a busca infrutífera de um site, por meio de sua marca, frustra o usuário da Internet, pois o registro de um nome de domínio idêntico à uma marca, em especial se esta é reconhecida como de alto renome ou notoriamente conhecida, diminui a sua capacidade de distinção e identificação dos produtos ou serviços que representa, acarretando a sua diluição.

Além disso, é impossível mensurar os danos advindos da infração a uma marca por meio do registro de um nome de domínio idêntico ou similar a esta, como apresentado acima. Com a possibilidade de acesso ilimitado à Internet, este ato poderá ser verificado de qualquer lugar do planeta, atingindo um número incalculável de pessoas. Soma-se à amplitude da rede, a sua velocidade. E, com isso, além de não ser possível o ressarcimento dos danos causados, a imagem da marca pode ser abalada, sendo difícil sua recuperação, por isso a urgência para solução das controvérsias daí advindas.

Acrescenta-se ainda os prejuízos causado ao próprio comércio eletrônico que, em virtude da confusão gerada nos consumidores, perde credibilidade junto aos seus usuários e, como afirma Xuan-Thao N. Nguyen: “Tais ações minam a confiança dos consumidores na economia da Internet, desencorajam a sua utilização e destroem o valor e boa fama das marcas registradas.” (2001, p. 207)

Deve-se ressaltar que, no conflito entre marcas e nomes de domínio, há entendimentos expressos defendendo a prevalência do direito das marcas sobre nomes de domínio. Observa-se:

Conceitual e finalisticamente, marca e nome de domínio discrepam. Todavia, quando confrontados sob a ótica do mercado consumidor, aquela deve preponderar sobre esse, não apenas em virtude de seu caráter eminentemente protecionista, que objetiva a repressão à concorrência desleal, bem como em razão de se consubstanciar o nome de domínio

prejuízos econômicos ao titular do direito de marca, e, a segunda, é a relacionada com o consumidor em si, que irá ser iludido, pois irá entender que está comprando a marca que ele conhece, quando na verdade não é.” (ARANOVICH, 2000, p 67)

como um desdobramento, uma exteriorização da marca. (MIGUEL FILHO, 2010, p. 66)

Do exposto ressalta-se que a prioridade parece ser dos titulares dos direitos da marca, em detrimento dos titulares dos nomes de domínio, em especial quando o órgão responsável pela decisão é um sistema alternativo de solução de conflitos. No entanto, como será demonstrado a seguir, a proteção é conferida, via de regra, quando se verificam práticas de concorrência desleal, como afirmam Mario Garcia e Paula Menezes (2000, p. 474): “As decisões até hoje proferidas no mundo tendem a reconhecer a procedência do pedido somente nos casos de clara concorrência desleal ou desvio de clientela”.

Mesmo porque, ainda que similares – ou idênticos, o nome de domínio e a marca, sendo diversos os produtos ou serviços oferecidos, ou sendo utilizado de boa-fé, não há infração ao direito do titular da marca, pois este não é proprietário do sinal em si, mas sim da aplicação do sinal a um determinado produto, mercadoria ou serviço. (BESER; MENDONÇA, 2010, p. 29)

De forma a resolver ou minimizar os possíveis conflitos e garantir que estes sejam resolvidos de forma rápida e eficiente, foi proposto pela OMPI à ICANN, um método alternativo de solução de controvérsias, implantado por esta última para nomes de domínio com domínio de segundo nível genérico, ou seja, aqueles registrados apenas sob o “.com”, como será apresentado a seguir.

5.1 POLÍTICA PARA RESOLUÇÃO UNIFORME DE LITÍGIOS SOBRE NOMES DE DOMÍNIO – *UNIFORM DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION POLICY* (UDRP)

Neste subitem serão apresentados os motivos que desencadearam a criação da Política para Resolução Uniforme de Litígios sobre Nomes de Domínio, bem como suas principais características.

5.1.1 Relatório Final sobre o Processo da OMPI relativo aos Nomes de Domínio de Internet

Ainda nos anos 1990, os primeiros conflitos relacionados a nomes de domínio eram resolvidos por meio de arbitragem conduzida pela Network Solution Inc, permitindo que titulares de marcas que se sentissem lesados por um registro reclamassem perante este órgão. Em

obtendo êxito na reclamação, o reclamado tinha o prazo de 90 (noventa) dias para alteração do nome de domínio. E, não o fazendo, o nome de domínio em questão era suspenso, ou seja, colocado em espera.

Além do sistema não apresentar resultados procedimentais positivos, propiciou o abuso por parte dos proprietários de marcas, que apresentavam objeções até mesmo contra terceiros de boa fé, tendo seus pedidos atendidos.

Com a criação da ICANN, em 1998, e, diante da necessidade de implantação de um sistema de solução de controvérsias que atendesse aos anseios do mercado, em especial dos titulares de marcas, esta solicitou à OMPI que apresentasse proposta de um novo sistema, com procedimentos uniformes, proteção às marcas famosas, além de avaliar o impacto da criação de novos gTLD. (OMPI, 1999, p. 8)

Destaca-se que, sendo a OMPI um órgão de proteção à propriedade intelectual, as propostas apresentadas tenderiam à proteção dos titulares das marcas, justamente o que desejava a ICANN. Como será demonstrado na sequência, este objetivo foi alcançado, refletindo nas decisões proferidas em caso de conflito entre titulares de marcas e de nomes de domínio.

Em abril de 1999 a OMPI publicou o “Relatório Final sobre o Processo da OMPI relativo aos Nomes de Domínio de Internet”, por meio do qual apresentou as principais dificuldades encontradas nos sistemas de solução de conflitos e formulava recomendações à ICANN para resolução das questões relacionadas à interface entre nomes de domínio e propriedade intelectual.

Dentre as sugestões de melhores práticas a serem adotadas pelos órgãos de registro incluíam-se:

- (i) Contrato: celebração de um contrato formal quando do registro;
- (ii) Informações do Requisitante: apresentação de dados exatos e confiáveis, de forma a poder contatar o titular do nome de domínio sempre que necessário, inclusive para notificações de procedimentos de solução de conflitos, sendo necessário atualizá-los sempre que ocorresse qualquer mudança;

- (iii) Pagamento: cobrança pelo registro, bem como de taxas de renovação, implicando na perda do registro em caso de não cumprimento;
- (iv) Direitos de Terceiros: inclusão no contrato de registro a declaração do solicitante de que o nome de domínio a ser registrado não infringiria direitos de propriedade intelectual de terceiros;
- (v) Solução de Controvérsias: sem ignorar a via judicial de cada país, prever a submissão a procedimentos alternativos de solução de controvérsias.

Além destas, muitas práticas foram sugeridas e analisadas, porém não foram adotadas em virtude de sua inaplicabilidade, dentre as quais, destacam-se:

- (i) Período de Espera: possibilidade de colocar o nome de domínio pretendido em espera, a partir do pedido e previamente à sua efetiva ocupação, para que possíveis opositores do registro, com base em direitos de propriedade intelectual, se manifestassem, podendo tomar medidas para impedir o registro, o que acabou descartado não somente por ser contrário a uma das maiores vantagens da Internet, a sua velocidade, como também elevaria os custos do registro;
- (ii) Busca Prévia: realização de busca de marcas potencialmente em conflito, proposta esta rejeitada por unanimidade, independente se a busca fosse realizada pelo próprio órgão de registro ou pelo solicitante do nome de domínio, não somente porque a busca de marcas, no contexto internacional, é considerada pouco realista, como também em virtude dos atrasos que ocorreriam para a efetivação do registro.

A defesa, tanto do período de espera, quanto da necessidade de busca prévia, está baseada na prevenção dos conflitos entre marcas registradas e nomes de domínio, no entanto, acredita-se que, ao se

impedir o registro de um nome de domínio em virtude da existência de marca registrada idêntica ou semelhante ao nome pretendido, o conflito não seria evitado, apenas seria alterado o objeto e tempo de sua ocorrência. Não seria o titular da marca contestando o nome de domínio registrado, mas sim o pretendente ao registro contestando a denegação do pedido.

Ademais, como as marcas observam o princípio da especialidade, muitos conflitos poderiam surgir, como de fato surgem, entre dois titulares de marcas. Neste caso, acredita-se que a preferência seria daquele que primeiro solicitou o registro (*first come, first filed*), como ocorre hoje, mas tendo a preferência, não seria necessária a busca, pois o primeiro a registrar será aquele que de fato utilizará o domínio.

Diante do exposto, parece que a proposta traria mais inconvenientes do que soluções, além da extensão do tempo e incremento de custo para registro, como citado acima.⁸³

Em específico, sobre o sistema de solução de controvérsias, verificou-se com o Relatório OMPI, a insatisfação dos titulares das marcas com as formas de solução de controvérsias existentes até então, consideradas caras, difíceis e ineficazes. (OMPI, 1999, p. 44)

Nas recomendações apresentadas pela OMPI, dois pontos de relevo foram apresentados, os quais são responsáveis por direcionar todo o sistema de solução de controvérsias atual:

- (i) o sistema alcançaria tão-somente os casos relativos a registros de nomes de domínio abusivos ou realizados com má-fé, excluindo as hipóteses de direito concorrente, onde todas as partes envolvidas estão de boa-fé. Neste caso, seria necessário recorrer ao judiciário do local de registro do nome de domínio ou do titular do registro;
- (ii) análise apenas dos casos de conflitos entre nomes de domínio e marcas, sendo excluídos os demais direitos de propriedade intelectual, os quais também seriam resolvidos pelo judiciário.⁸⁴

⁸³ Na Espanha a Lei nº 34/2002 prevê a necessária coordenação do órgão de registro de nomes de domínio com os demais registros públicos, no entanto, tal consulta, de fato, não ocorre.

⁸⁴ Com o desenvolvimento do sistema foram incorporadas outros direitos de propriedade intelectual em conflitos com nomes de domínio, como nome

O procedimento proposto pela OMPI deveria conter, então, objetivamente as seguintes características: (i) caráter obrigatório, devendo ser incorporado ao Contrato de Registro; (ii) decisões baseadas em fatos e circunstâncias – análise fática de cada caso; (iii) bloqueio do domínio sob disputa, impedindo sua transferência durante o processo; (iv) aplicação direta das decisões; (v) resultados rápidos; (vi) baixo custo; (vii) isenção de responsabilidade dos administradores de ccTLDs, excluindo-os de disputas; (viii) não impedir o acesso ao judiciário, apresentando-se apenas como opção adicional.

Observa-se que as sugestões elaboradas pela OMPI foram adotadas pelos órgãos registradores, inclusive no Brasil, como será demonstrado adiante no item 4.2, sendo aprovada pela ICANN, em outubro de 1999, a Política para Resolução Uniforme de Litígios sobre Nomes de Domínio (UDRP em sua sigla em inglês – *Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy*, ou a “Política”), com vistas a “coibir a pirataria virtual e criar um sistema rápido e eficiente para resolver as disputas envolvendo marcas registradas.” (OMPI, 1999, p. 36)

Na sequência foram aprovadas, pela OMPI, as Regras Suplementares para a Política Uniforme de Litígios sobre Nomes de Domínio - *Supplemental Rules for Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy* (Regras Suplementares) e, pela ICANN, as Normas para a Política Uniforme de Litígios sobre Nomes de Domínio - *Rules for Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy* (Regras de Procedimento), ambas normas procedimentais para serem utilizadas em conjunto à UDRP.

Este procedimento administrativo foi adotado, e é utilizado, por todos os serviços de registro credenciados à ICANN, sendo a OMPI o primeiro a utilizá-la, ainda em 1999. Atualmente outros centros estão credenciados⁸⁵, sendo que, cada órgão de registro pode credenciar os centros de solução de controvérsias nos seus países, os quais, ainda que

empresarial, indicações geográficas e, até mesmo, nomes de pessoas físicas, desde que estes sejam registrados como marca ou sejam considerados como tal. Além disso, verificam-se diversos conflitos entre nomes de domínio que versam sobre direitos concorrentes. Constata-se, então, a evolução do procedimento, adaptando-se às necessidades de seus usuários.

⁸⁵ Os centros de solução de controvérsias credenciados junto à ICANN são: OMPI; *Asia Domain Name Dispute Resolution Center*; *National Arbitration Form*; *The Czech Arbitration Court – Arbitration Center for Internet Disputes*; *Arab Center for Domain Name Dispute Resolution*.

devam seguir os princípios estabelecidos pela UDRP, podem estabelecer regulamento próprio. No Brasil, o Registro.br adotou o SACI-Adm, inspirado na UDRP da ICANN, como será apresentado no item 5.2 a seguir.

5.1.2 UDRP – Procedimento Administrativo

A de auxiliar os órgãos de registro de nomes de domínio na sua administração, não um procedimento arbitral, devendo ser utilizado para solução de conflitos envolvendo domínios registrados pela ICANN. Assim, obrigatória a sua utilização, por meio de um dos centros credenciados, caso seja interesse das partes a utilização de um ADR, pois somente com a decisão de um destes centros, ou do Poder Judiciário, será realizada a transferência ou cancelamento do registro, de acordo com o previsto na decisão.

Manoel Pereira Barrocas (2010, p. 31) assim descreve a arbitragem, diferenciando dos demais procedimentos:

A arbitragem constitui um modo de resolução de litígios entre duas ou mais partes, efetuada por uma ou mais pessoas que detêm poderes para esse efeito reconhecidos por lei, mas atribuídos por convenção das partes. Este conceito de arbitragem é o que se coaduna com a noção de arbitragem voluntária, deixando de fora outras modalidades que comumente se denominam igualmente de arbitragem, mas que não constituem verdadeiramente arbitragem. A inclusão na definição do vocábulo litígio deixa, aparentemente, de fora a resolução pelo tribunal arbitral de certas questões que podem recair na sua área de intervenção, mas cuja natureza pode não corresponder ao conceito de litígio. É o caso do preenchimento de lacunas de um contrato ou a actualização de um contrato. Por isso melhor seria utilizar, em lugar de litígio a expressão controvérsia. A definição de arbitragem assim feita salienta os quatro elementos essenciais do conceito: a sua função jurisdicional (resolução de litígios), a fonte de que resulta (a convenção da arbitragem), os titulares da função arbitral (os árbitros) e o reconhecimento legal. (grifos do autor)

Pode-se afirmar que a principal divergência entre estas formas de solução de conflitos seja que, enquanto na arbitragem a decisão proferida pelos árbitros possui caráter definitivo, sendo obrigatória para as partes, no procedimento da UDRP ela pode ser suspensa em virtude de ação judicial proposta pela parte vencida.

Pucci e Santos (2009, p. 38) apresentam as características deste chamado “procedimento administrativo compulsório” próximas da arbitragem: (i) controvérsias específicas são submetidas a terceiro ou terceiros; (ii) o mecanismo é adversarial, devendo ser observado o contraditório. No entanto, possui características diversas, quais sejam: (i) o terceiro, ou terceiros a analisar a controvérsia não são árbitros, mas sim painelistas, ou especialistas, escolhidos pelo próprio centro de resolução de conflitos, não pelas partes; (ii) as partes não podem escolher o procedimento a ser utilizado, devendo seguir o proposto pelo centro de solução de litígios; (iii) não exclui a competência judicial para solução do conflito; (iv) a decisão do painel não é “verdadeiramente obrigatória”.

A não obrigatoriedade da decisão está diretamente relacionada a não exclusão do Judiciário, pois o que foi definido pelo painel pode ser rediscutido no judiciário, ou até mesmo por via arbitral, mediante compromisso arbitral, mesmo que já executada pelo órgão registrador.

Lembrando que o acesso ao judiciário não corresponde a um “recurso” em face da decisão proferida, mas sim uma ação nova, que pode ser iniciada a qualquer momento, inclusive no decorrer de um procedimento administrativo.

A respeito, a Câmara de Mediação e Arbitragem da OMPI especifica que a solução de controvérsias para nomes de domínio representa uma atividade adicional e diversa daquela prestada para questões de propriedade intelectual de modo geral.

Está-se diante de dois métodos alternativos de solução de disputas (ADR ou *Alternative Dispute Resolution*), no entanto, não se trata de um único instituto, pois, como apresentado, a UDRP possui características próprias que a distanciam da arbitragem, podendo-se afirmar que: “o procedimento criado pela ICANN conforma um sistema de controle institucional, próprio do poder regulamentador das entidades privadas, em virtude do qual estas controlam o respeito às normas estatutárias e exigem que, frente a qualquer violação dessas normas, as partes se submetam, e primeiro lugar, a seus próprios procedimentos disciplinares.” (PUCCI; SANTOS, 2009, p. 39)

5.1.3 Características principais

Os principais pontos da UDRP a serem observados são: (i) legitimidade ativa; (ii) caracterização de registro ou uso de má-fé; (iii) demonstração de interesse legítimo por parte do detentor do registro de domínio, como se verá a seguir.

A UDRP condiciona a concessão ou registro de um nome de domínio à declaração do requerente de que: (a) as afirmações prestadas no seu Contrato de Registro são completas e exatas; (b) tem conhecimento que o registro do nome de domínio não irá infringir, ou de outra forma violar, quaisquer direitos de terceiros; (c) não pretende registrar o nome de domínio para efeitos ilegais; e (d) não pretende utilizar, deliberadamente, o nome do domínio em violação de quaisquer leis ou regulamentações aplicáveis (item 2).

Por meio destas declarações pretende-se evitar o comprometimento dos órgãos registradores em caso de quebra ou violação de direitos de terceiros em função dos nomes de domínio registrados. Nas palavras de Martins (2009, p. 126): “Com isso libera o registrador de qualquer dever de verificação prévia sobre a licitude e disponibilidade do signo que compõe o domínio registrado.” Neste caso, esta tarefa cabe ao requisitante que, se não a fez, assumirá a responsabilidade.

É previsto o cancelamento, transferência ou alteração dos registros dos nomes de domínio nas seguintes hipóteses: (i) solicitação do detentor do nome de domínio; (ii) por ordem de tribunal ou tribunal arbitral, de jurisdição competente; (iii) por decisão do painel, no âmbito de ação administrativa conduzida nos termos da UDRP (item 3).

Destaca-se que, durante a resolução de controvérsias, seja por meio dos centros vinculados à ICANN ou do judiciário, o domínio em questão é “congelado” pelo provedor responsável, não sendo permitida a sua transferência a qualquer terceiro até 15 (quinze) dias após a sua solução, de forma a impedir a prática de atos fraudulentos pelo seu detentor (item 8, a)

Nos termos exatos da UDRP, e como recomendado pelo Relatório OMPI, apenas detentores de marcas registradas possuem legitimidade para utilizar-se de suas normas. No entanto, esta legitimidade ativa ampliou-se com o decorrer do tempo, permitindo o acesso ao procedimento por detentores de marcas não registradas e, até mesmo, titulares de outros sinais distintivos.

Os detentores de nomes de domínio estarão sujeitos a procedimento administrativo obrigatório, conduzidos por centros de

solução de conflitos credenciados, em caso de reclamação de terceiros, nas seguintes hipóteses: (i) o nome de domínio é idêntico ou confusamente similar a uma marca sobre a qual o reclamante possua direitos; (ii) o Reclamado não possui quaisquer direitos ou interesses legítimos em relação ao nome de domínio; e (iii) o seu nome de domínio foi registrado e está sendo utilizado de má-fé (item 4, a).

Observa-se que, para aceite da reclamação, esta deve estar fundamentada cumulativamente nos três requisitos acima. Não é possível, por exemplo, a contestação do registro caso o domínio seja idêntico à marca e o detentor possuir direitos ou interesses legítimos (casos de *concurrent claims*) e esteja a fazer uso de boa-fé do nome de domínio. Esta exigência exclui, a princípio, disputas entre titulares de marcas registradas em locais distintos ou classes diversas, ou entre detentores de outros sinais distintivos.

Constata-se então ser necessária a prova de má-fé por parte do detentor do registro. E este é, sem dúvida, o item de mais difícil comprovação, em virtude de sua subjetividade. Por conta disto, a própria Política prevê, de maneira exemplificativa, as circunstâncias que demonstram a má-fé do titular do domínio (item 4, b), sendo estas: (i) as que indiquem que o domínio foi registrado com o objetivo de venda ou, de outro modo, transferência do registro ao proprietário da marca, ou a um concorrente seu, por um valor considerado excessivo em relação aos seus custos; (ii) o detentor tenha registrado o nome de domínio de forma a impedir que o proprietário da marca o utilize; (iii) o detentor tenha registrado o nome de domínio com o objetivo de atrapalhar o negócio de um concorrente; ou (iv) ao utilizar o nome de domínio, o detentor tente intencionalmente atrair, para efeitos de ganho comercial, usuários da Internet, criando a possibilidade de confusão com a marca do Reclamante.

Com a exemplificação de condutas, tenta-se oferecer maior precisão, diminuindo a subjetividade da questão no momento de dirimir as controvérsias, criando assim, na expressão de Marcos Rolim Fernandes Fontes, os chamados “portos seguros” para o responsável pela decisão. (2004, p. 120)

Para sua comprovação, necessário que o reclamante demonstre a ocorrência de apenas uma das circunstâncias acima citadas, autorizando então a transferência ou cancelamento do registro, conforme aplicável, sendo estas as únicas reparações cabíveis no âmbito da UDRP (item 4, i), não sendo possível a cobrança de qualquer indenização por danos sofridos ou ressarcimento com custos relativos ao procedimento. Caso o

titular da marca entenda devido quaisquer ressarcimentos, este deverá acionar o Judiciário competente para tanto.

Quanto à eventual transferência ou cancelamento do domínio, uma das destas medidas será determinada de acordo com o pedido do requerente, titular da marca. Caso o domínio utilize a marca de forma idêntica, é interessante que esta seja transferida ao seu titular, pois desta forma este poderá utilizar-se para alcance de seu próprio website.

O mesmo pode ocorrer se a marca estiver reproduzida de forma similar, mas que seja comercialmente atrativa, como por exemplo, no caso de marcas estrangeiras (xxx.com) acrescidas do local de uso (xxxbrasil.com.br).

Contudo, se o domínio reproduzir a marca sem que interesse ao seu titular a sua utilização, este pode requerer apenas o seu cancelamento, impedindo a utilização de má-fé, para que não cause confusão aos usuários da Internet ou tenha sua marca difamada ou diluída.

Imprescindível que a má-fé arguida pelo Reclamante seja realmente comprovada, não sendo suficiente sua mera alegação. Ainda que, como afirma Tinoco Soares (2001, p. 69), tenha sido estabelecido um mecanismo de “presunções” neste procedimento administrativo. Entende-se que tal mecanismo limite-se à indicação de condutas que “presumem” a má-fé do titular do domínio, mas estas devem efetivamente ser comprovadas e contextualizadas.

Neste sentido, pode-se considerar que algumas práticas pressupõem má-fé, como por exemplo, oferecer o domínio à venda; impedir o uso da marca por seu proprietário, a prática de “*passive holding*”, que significa deixar o site sem utilização, tampouco contatar o proprietário da marca pra negociação; perturbar sua atividade comercial; a hospedagem de anúncios e links patrocinados, incluindo publicidade de concorrentes do detentor da marca; ou aproveitar-se economicamente da confusão que se origina entre marca de terceiro e o nome de domínio.

A este respeito, assim se manifestou Snehlata Singh (2011, p. 31):

É de se notar que um mero registro de um nome de domínio que se assemelha a uma marca registrada não constitui má-fé. A marca registrada não fornece quaisquer direitos automáticos sobre nomes de domínio. Tampouco qualquer tentativa de venda do domínio registrado para o proprietário da marca equivale a registro abusivo .

O ônus da prova da presença de má-fé recai sempre sobre o Reclamante. A tentativa de venda de um nome de domínio tendem a pesar em favor da existência de má-fé, mas não é necessariamente absoluta.

Destaca-se que, enquanto a primeira conduta relacionada à comprovação de má-fé, está diretamente relacionada aos casos de *cybersquatting*, como se verá adiante no item 5.3.1, pois o intuito do detentor é o lucro com a transferência do registro, as demais, incluindo *typosquatting*, representam a materialização da concorrência parasitária, com o detentor do nome de domínio aproveitando-se da fama alheia para auferir vantagens.

O reclamado, detentor do nome de domínio, por sua vez, deve demonstrar que possui direito ou interesse legítimo na sua utilização, com a comprovação de quaisquer das hipóteses a seguir indicadas: (i) já utilizava, de boa-fé, o nome de domínio, antes mesmo da reclamação ser proposta; (ii) é usualmente reconhecido pelo próprio nome de domínio, ainda que não seja titular de marca correspondente; (iii) utiliza, de forma não comercial, sem a intenção de obter lucro com a confusão dos consumidores ou denegrindo a marca em questão (item 4, c).

5.1.4 Acesso ao Judiciário

Como citado e previsto na própria UDRP (item 4, k), não há qualquer restrição ao recurso ao Judiciário, seja previamente ao procedimento administrativo por ela instituído ou após sua decisão. No entanto, em caso de decisão pela transferência ou cancelamento do registro, o detentor do nome de domínio possui o prazo de apenas 10 (dez) dias úteis para demonstrar que impetrou a ação judicial, caso contrário será efetivada a decisão do painel administrativo.

Acontece que, ao contrário do reclamante que teve prazo suficiente para elaborar sua reclamação, o detentor do registro possui prazos enxutos durante o procedimento arbitral para apresentar defesa⁸⁶ e, ainda mais expedito para a ação judicial. Assim, ainda que seja

⁸⁶ “The timeline for a registrant to respond to a complaint commenced against her is extremely short. While the complainant has all the time needed to prepare the complaint, collect documents, hire an attorney, and conduct all the necessary legal and factual research, the Rules give the respondent only twenty days for a comparable undertaking.” (EFRONI, 2003, p. 353)

vencido no procedimento junto à ICANN, em poucas ocasiões o perdedor recorre ao judiciário.

Verifica-se que a UDRP trouxe vantagens relevantes em relação ao judiciário, em especial a celeridade – os conflitos são resolvidos em um prazo médio de 3 (três) meses; baixo custo - o custo total, de uma reclamação perante a OMPI, atualmente, varia de US\$1.500,00 (hum mil e quinhentos dólares) a US\$ 4.000,00 (quatro mil dólares)⁸⁷, e especialidade - painel formado por *experts* no assunto e a “possibilidade de equacionar as distâncias físicas e geográficas, bem como as diferenças entre as legislações dos países envolvidos.” (BESER, MENDONÇA, 2010, p. 32)

Lembrando aqui, que, a princípio, todo o procedimento é realizado por meio da Internet, o que, sem dúvida, facilita e acelera o procedimento, além de equacionar distâncias entre os envolvidos.

No entanto, comparando-o ao Judiciário, Martins (2009, p. 130) afirma que, a despeito da tramitação lenta e custosa dos processos neste foro, “uma decisão judicial põe fim ao conflito”, ao contrário das decisões proferidas no âmbito da UDRP, que podem ser submetidas à análise do judiciário a qualquer momento.

Ainda que o prazo previsto na Política da ICANN seja de 10 (dez) dias para implementação da decisão, caso não seja acionado o Judiciário, nada impede o acesso após este prazo, apenas com a desvantagem da decisão anterior já haver sido executada.

⁸⁷ No Brasil, da mesma forma, os custos são relativamente baixos. Na ABPI, no Brasil, para painéis formados por um especialista, os custos variam entre R\$3.000,00 (três mil reais) e R\$4.000,00 (quatro mil reais), a depender do número de domínios envolvidos na disputa. Para painéis com 3 (três) especialistas, os custos iniciam em 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) até R\$7.850,00 (sete mil, oitocentos e cinquenta reais). Tais valores incluem taxas administrativas e honorários dos árbitros. Na OMPI, os custos são de US\$1.200,00 (hum mil e duzentos dólares americanos) a US\$1.600,00 (hum mil e seiscentos dólares americanos) para painéis com apenas 1 (um) especialista, e de US\$3.200,00 (três mil e duzentos dólares americanos) a US\$4.000,00 (quatro mil dólares americanos) para disputas com 3 (três) especialistas. Na CCBC, por sua vez, os custos são determinados unicamente pelo número de especialistas, independente da quantidade de domínios envolvidos na disputa. Para controvérsias com apenas 1 (um) especialista o custo total é de R\$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), enquanto que para 3 (três) especialistas é de R\$8.000,00 (oito mil reais).

5.1.5 Inclinação da UDRP às marcas

Deve-se salientar que a UDRP possui uma tendência claramente favorável aos detentores das marcas em detrimento dos titulares de registro de nomes de domínio, sendo esta a outra grande crítica a este sistema de solução de controvérsias, inclinação esta que favoreceria a prática de *forum shopping*— escolha estratégica de foro, de acordo com os interesses do demandante, possibilitando a proposição da demanda em foro que lhe seja mais conveniente⁸⁸ -com o agravante de que, ao contrário do que ocorre em um procedimento arbitral, no qual a escolha da câmara de arbitragem é realizada, via de regra, em conjunto entre as partes, com a inclusão de cláusula arbitral no contrato celebrado entre as partes ou assinatura do compromisso arbitral, na UDRP esta escolha é exclusiva do Reclamante, o qual escolhe dentro um dos centros de solução de conflitos credenciados à ICANN, restando ao Reclamado sujeitar-se ao centro determinado quando do início do procedimento.⁸⁹

Pode-se observar tal inclinação às marcas com a análise das decisões proferidas pelos centros de resolução de disputas sobre nomes de domínio, as quais são, em sua expressiva maioria, favoráveis aos titulares das marcas.⁹⁰

⁸⁸ Nádya de Araújo (2012, p. 147) conceitua da seguinte forma o *forum shopping* em contratos internacionais, podendo ser aplicado analogicamente aos conflitos sobre nomes de domínio: “A inclusão de cláusulas de escolha de foro em contratos internacionais é uma prática necessária uma vez que diversos países podem ser competentes ao mesmo tempo para uma ação internacional, em face da inexistência de regras internacionais uniformes e universalmente aceitas sobre jurisdição internacional. Quando o litígio surge, há uma corrida para diversos locais como foros competentes, porque as partes procuram utilizar o tribunal do país em que sintam poder ser mais beneficiadas. Analisam as vantagens das regras relativas aos aspectos processuais da questão, da lei aplicável, dos custos para a contratação de advogados, entre outros. Essa busca é denominada *forum shopping*.”

⁸⁹ Sobre o assunto: “The UDRP eliminates the negotiations and party autonomy of international arbitration and substitutes for it a mandatory system for domain name owners. When an individual registers a generic top-level domain name anywhere in the world, she is contractually bound to accept the jurisdiction of UDRP panel when any trademark owner invokes it. She cannot alter the subject matter of disputes, she cannot select the dispute settlement provider that will hear her case, and she has only limited avenues to challenge panel excesses or errors.” (HELPER, 2001, p. 94)

⁹⁰ A título exemplificativo, desde a instalação do SACI-Adm no Brasil, em 2011, foram submetidas 117 (cento e dezessete) disputas aos órgãos

Além disso, os painelistas utilizam-se dos precedentes do próprio Centro de Arbitragem da OMPI, claramente benéficas aos titulares das marcas, criando um círculo vicioso, pois decisões a favor das marcas são utilizadas para fundamentar novas decisões, mantendo um padrão, ou como aponta Milton Mueller (2002, p. 20), uma distorção a favor dos donos das marcas.

O entendimento é que, tendo as marcas preferência em relação aos demais direitos de propriedade intelectual, o princípio *first come, first filed* deve ser relativizado, a fim de atender à proteção a elas dispensada.

Tanto é assim que as indicações de interesse legítimo para manutenção de um domínio, em caso de disputa estão focadas na proteção de marcas e interesses comerciais a elas relativas, bem como as condutas relacionadas à má-fé estão associadas aos princípios que regem direitos de marcas e concorrência desleal. (LIPTON, 2005, p. 11)

Sendo um procedimento idealizado e aplicado pela OMPI, organização em prol dos direitos de propriedade intelectual, acredita-se que as decisões favoráveis aos titulares de marca sejam exatamente o que o procedimento busca, pois projetado desta forma.

O que não se esperava é que os direitos dos titulares de marcas fossem ampliados de tal forma que acabassem por exceder ao previsto em lei, como afirmam opositores da UDRP. (FROOMKIN, 2002, p. 611)

Pode-se afirmar, com certeza, que os titulares das marcas, cientes da tendência do centro de solução de disputa, preferiram este ao judiciário, confirmando a prática de *forum shopping* alegada por alguns críticos ao sistema. E, inclusive, dentre os centros credenciados pela ICANN para aplicação da UDRP há aqueles que possuem determinada tendência, o que é, então, buscado pelos Reclamantes, como afirma Milton Mueller: “há evidências estatísticas que a seleção do centro de solução de controvérsias pelo demandante leva à prática de fórum shopping, a qual polariza os resultados.” (2002, p. 15)

credenciados junto ao Registro.br. Destas, 10 (dez) foram arquivadas, 101 (cento e um) decidiram pela transferência do nome de domínio ao Reclamante e, em apenas 4 (quatro) decisões foram mantidos com o titular do domínio. Nos 2 (dois) restantes, os domínios foram cancelados por decisão judicial ou arbitral. Esta tendência repete-se no Centro de Solução da OMPI, tanto em relação aos domínios “.br”, quanto aos demais a ele submetidos. Nos seus primeiros 10 (dez) anos de funcionamento, aproximadamente 91% (noventa e um por cento) das controvérsias foram decididas a favor do Reclamante. (OMPI, 2011)

Ainda que muitas críticas sejam feitas à UDRP, não apenas quanto à preferência aos direitos dos titulares das marcas ou prazos procedimentais exíguos para reclamados, mas também sobre o conflito entre suas normas e leis de propriedade intelectual dos Estados, acarretando a perda de direitos garantidos em leis nacionais (HELFER, 2001, p. 93), e a falta de legitimidade, por ser promovida por órgãos privados, entende-se que esta trouxe grandes benefícios ao sistema de nomes de domínio, facilitando sua operacionalização e trazendo transparência ao seu funcionamento, mas ainda “longe de ser perfeita”.

5.2. SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONFLITOS DE INTERNET – SACI-Adm

Desde a implantação da UDRP e a possibilidade de solução de conflitos sobre nomes de domínio por meio de métodos alternativos, com o Centro de Disputas da OMPI, muitas empresas brasileiras recorreram a este meio para solucionar controvérsias relativas a marcas e nomes de domínio.

Mesmo com acesso a este Centro de Disputas internacional, esperava-se há muito por um sistema de conflitos no Brasil, projetado especificamente para atender aos registros “.br” e adaptado à realidade do país.

Diante disto, o Registro.br promoveu um estudo relativo à conveniência e viabilidade de um sistema alternativo de resolução de conflitos envolvendo nomes de domínio “.br”, aprovando o seu regulamento - Resolução CGI.br/RES/2010/003, em setembro de 2010, para funcionamento do Sistema Administrativo de Conflito de Internet (SACI-Adm) o qual é aplicável, compulsoriamente aos contratos de registro de domínio celebrados após outubro de 2010, atendendo aos anseios do mercado brasileiro:

O Saci-Adm é a resposta há muito esperada pelos especialistas na área, que defendiam um método alternativo célere, especializado e menos oneroso para solução de conflitos envolvendo nomes de domínio “.br”, compatível com o dinamismo da internet e do próprio procedimento para o registro dos nomes de domínio. É incompatível e injusto que terceiros possam, de forma barata, célere e desburocratizada, registrar nomes de domínio que reproduzam sinais distintivos e, por outro lado, os titulares desses sinais distintivos tenham como

única saída percorrer o caminho das ações judiciais (cuja velocidade, em regra, não corresponde ao dinamismo da internet).(BESER; MENDONÇA, 2010, p. 37)

5.2.1 Procedimento compulsório

O aceite à submissão ao SACI-Adm é decorrente do “Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o “.br”, que em sua cláusula Décima Primeira dispõe: “Toda e qualquer controvérsia resultante do registro do nome de domínio sob o “.br” será resolvida por meio do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob o “.br” - SACI-Adm, de acordo com o Regulamento do referido Sistema, disposto no endereço “<http://registro.br/dominio/saci-adm.html>”.”, e com o qual todos os requisitantes de registros devem anuir.

Este contrato é apresentado aos requisitantes de registro com suas cláusulas e condições pré-definidas, devendo o interessado aceitá-las em sua totalidade, sem possibilidade de alterações ou negociação de seus termos. Aliada a esta condição, está a posição do Registro.br de detentor do monopólio na prestação de serviços de registro de nomes de domínio no Brasil. Assim, não há dúvida de que seja um contrato de adesão. Orlando Gomes assim dispõe sobre o assunto: “O contrato de adesão caracteriza-se por permitir em seu conteúdo seja pré-construído por uma das partes, eliminada a livre discussão que precede normalmente à formação dos contratos.” (2001, p. 109)

No entanto, a caracterização deste contrato de tal forma não o invalida ou a cláusula relativa ao SACI-Adm. O Código Civil brasileiro prevê em seus artigos 423 e 424, respectivamente, a interpretação mais favorável ao aderente em caso de ambiguidade ou contradição, bem como de nulidade das cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio.

Tendo em vista que a cláusula de submissão ao SACI-Adm não apresenta qualquer ambiguidade ou contradição, tampouco exige a renúncia antecipada a qualquer direito do requisitante de registro, incluindo o de acesso ao judiciário, ou mesmo à arbitragem, acredita-se que tal previsão seja válida, vinculando então os titulares de domínio ao SACI-Adm.

A legitimidade de tal cláusula, em virtude da natureza do Contrato de registro foi questionada em apenas uma oportunidade, quando o Especialista decidiu por sua validade, destacando ainda a

possibilidade de acesso ao judiciário como comprovação de sua legitimidade, pois, desta forma, não há que se falar em renúncia a direito.⁹¹

5.2.2 Competência das instituições credenciadas

Por meio da Resolução CGI.br/RES/2010/003/P, o Comitê Gestor da Internet autoriza e solicita ao NIC.br a implementação do SACI-Adm, por meio do Regulamento aprovado, instruindo este órgão a credenciar as instituições que participarão, após criteriosa seleção.

Atualmente, são 3 (três) os centros credenciados para aplicação do SACI-Adm em funcionamento no Brasil, quais sejam: (i) Câmara de Comércio Brasil Canadá – CCBC, atuando por meio do Comitê de Controvérsias sobre Registro de Domínio (CCRD), vinculado ao NIC a partir de 2012; (ii) Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, com a Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND), vinculada ao Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual da ABPI (CSD-PI), que foi constituída especificamente para cuidar dos conflitos de nomes de domínio .br no âmbito do SACI-Adm, credenciada ao NIC.br desde agosto de 2012;⁹² (iii) Organização Mundial de Propriedade Intelectual, desde novembro de 2011, atuando de acordo com as normas SACI-Adm e regras procedimentais da própria OMPI.⁹³

Todos os Centros atuam com base no SACI-Adm, utilizando-se de regras procedimentais próprias, a CASD-ND possui o Regulamento da Câmara de Solução de Disputas relativas a Nomes de Domínio, bem como um Regimento próprio; o CCRD da CCBC o Regulamento para o Comitê de Controvérsias sobre Registro de Domínio, e a OMPI, além das Regras do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI para o Regulamento SACI-Adm, também se utiliza das demais normas procedimentais aplicáveis aos domínios genéricos por ela administrados. Todas estas são normas procedimentais, que regulam prazos e métodos,

⁹¹ Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Decisão do Procedimento n° ND20148. Reclamante: E. I. Du Pont Nemours and Company. Reclamado: Celso Brant Sobrinho. Especialista: Rodrigo Azevedo. 11 jul. 2014

⁹² Tanto a CCBC quanto a ABPI possuem centros de solução próprios para os nomes de domínio, vinculados aos centros de arbitragem por eles administrado, com procedimentos específicos para cada um deles.

⁹³ O Centro de Soluções de Disputas da OMPI possui especializações para 47 (quarenta e sete) ccTLD, além da possibilidade de reclamação perante o gTLD.

formação dos painéis, indicação de Especialistas - indivíduo indicado pela instituição credenciada para julgar uma reclamação referente a um registro de nome de domínio “.br”.

Lembrando apenas que os regulamentos das instituições credenciadas precisam de aprovação prévia pelo NIC.br, devendo ser formulados de acordo com o Regulamento SACI-Adm. (art. 1, p. 2)

Ainda que seja a mais recente, a CASD, vinculada à ABPI é o centro mais demandado para solução de conflitos, contabilizando 62 (sessenta e duas) decisões em 3 (três) anos de funcionamento. A OMPI, por meio do seu núcleo “.br”, teve 60 (sessenta) controvérsias submetidas à análise desde 2011. A CCBC, por sua vez, teve apenas 4 (quatro) decisões proferidas no ano de sua implantação, 2012, e 2 (duas) nos dois anos seguintes – 2013 e 2014. Ainda que reclamantes tenham recorrido a este centro quando de sua criação, após a implantação do Centro da ABPI observou um decréscimo nos seus trabalhos. Acredita-se que isto se deve à preferência dos demandantes pela análise de suas reclamações em um órgão especializado em propriedade intelectual. Neste ponto, constata-se a procura frequente e estável pela OMPI que atua tanto com o *country code* específico para o Brasil quanto com os demais domínios genéricos.⁹⁴⁹⁵

⁹⁴ Somente em 2015 as empresas brasileiras Bradesco, Companhia Brasileira de Distribuição e Sodexo Brasil recorreram ao SSC da OMPI para recuperar os seguintes domínios, respectivamente: <Bradesco-live.com>; <mercadoextra.net>; <mundosodexo.com> e <sodexotopofmind.com>.

⁹⁵ Quanto à competência de tais centros credenciados pelo NIC.br, para análise das controvérsias relacionadas a nomes de domínio, vale a transcrição de parte da decisão proferida pelo no Caso DBR2012-0007 do Centro da OMPI, em 2012: “No exercício das atribuições conferidas pelo Decreto nº 4.829/2003, em 7 de maio de 2010, o CGI.br proferiu Resolução CGI.br/RES/2010/003/P, mediante a qual requereu ao NIC.br a implementação do SACI-Adm, através do Regulamento aprovado e contendo regras específicas para a execução dos procedimentos administrativos, que tenham por objeto os conflitos, entre o titular do nome de domínio sob o “.br” e qualquer terceiro. A mesma Resolução ainda instruiu o NIC.br a realizar criteriosa seleção das instituições que operarão o SACI-Adm. Em novembro de 2010, o NIC.br credenciou o Centro como instituição autorizada a operar o SACI-Adm, de acordo com o Regulamento e com as Regras. Finalmente, ao registrar os nomes de domínio em disputa, o Reclamado anuiu que toda e qualquer controvérsia resultante desses registros fosse resolvida por meio do SACI-Adm (Cláusula Décima Primeira do Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o “.br”). *Ou seja, não procedem as assertivas do Reclamado no sentido de que o Centro não estaria regularmente legitimado e não seria competente para apreciar reclamações mediante o*

Da decisão acima transcrita, observa-se que o especialista defende a competência dos centros de solução de conflitos com base no seguinte: (i) a implementação do SACI-Adm pelo NIC.br se deu em virtude de solicitação do Comitê Gestor da Internet no Brasil, órgão que regulamente este assunto em virtude de disposição de decreto emitido pelo Presidente da República – Decreto nº 4.829, de 3 de setembro de 2003; (ii) todas as controvérsias são decididas com base no Direito brasileiro, como exige o Regulamento SACI-Adm, em seu artigo 16; (iii) não há renúncia ao judiciário, o qual pode ser acessado a qualquer momento, por qualquer das partes envolvida no conflito.

Em caso de questionamento da competência dos centros, o que ocorreu tão-somente em 2 (duas) oportunidades desde a implantação do SACI-Adm⁹⁶, a posição do especialista foi a de confirmar a competência

SACI-Adm. O Centro exerce suas atividades mediante delegação formal do CGI.br, órgão ao qual, por força de Decreto Presidencial, cabe fixar as diretrizes estratégicas relacionadas ao uso da Internet no Brasil, bem como normatizar e operar o registro de nomes de domínio “.br”. [...] *Também não procedem as referências do Reclamado no sentido de que o presente procedimento ofenderia disposições da LICC que determinam a aplicação da Lei Brasileira para os casos de obrigações constituídas no Brasil, ou ainda de que a legislação aplicável no Direito de Informática não poderia se sobrepor às leis do País.* O Centro, ao apreciar Reclamações mediante o SACI-Adm – sempre através de Especialistas com conhecimento no Direito Brasileiro – está justamente cumprindo a Lei Brasileira, especialmente no que se refere à normatização para o registro de nomes de domínio acima descritas. Não há, assim, qualquer incompatibilidade com a mencionada disposição da LICC. No mesmo sentido, o próprio Regulamento deixa claro, no art. 16, que o Especialista deverá decidir o conflito justamente baseado no próprio “Direito brasileiro aplicável ao caso”. A esse respeito, ver *Rhodia Services v. Emerson Fortunato Maia*, Caso OMPI Nº DBR2011-0001, o qual foi decidido essencialmente com base no princípio da boa-fé objetiva, consagrado pelo Código Civil Brasileiro. *Igualmente equivocase o Reclamado quando questiona a competência do Centro a partir da alegação de que não haveria como se preterir a apreciação da matéria em tela pelo judiciário brasileiro ou, ainda, de que a arbitragem, para ser válida, dependeria da aceitação de ambas as partes, mediante convenção de arbitragem.* Nestes termos, improcedem as assertivas do Reclamado quanto à incompetência do Centro.” Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Decisão do Painel Administrativo Caso nº DBR2012-0007. Reclamantes: Springer Carrier Ltda. e Midea do Brasil – Ar Condicionado S.A. Reclamado: Patrique de Oliveira Menezes. Especialista: Rodrigo Azevedo. 16 jul. 2012.

⁹⁶ Além do caso acima citado, OMPI DBR2012-0007, também foi questionada a competência do CASD, no Caso ND20148.

dos centros, ressaltando sempre a possibilidade do interessado recorrer ao judiciário caso sentisse necessidade.

5.2.3 Inspiração UDRP e avanços

A criação do SACI-Adm faz parte da política da ICANN e OMPI de inclusão de centros regionais de solução de conflitos, sendo que as regras adotadas no Brasil, ainda que inspiradas na UDRP, possuem diferenças em relação a sua fonte, alterações estas incorporadas a fim de adaptá-la às necessidades locais. (OMPI, 2011).

Neste sentido manifestou-se o especialista da CASD-ND, ABPI:

As decisões sob a UDRP valem como precedente sob o SACI-Adm, na medida em que este último é inspirado na UDRP, embora não seja idêntico, pois o SACI-Adm foi editado posteriormente e, como tal, valeu-se da experiência acumulada sob a UDRP para introduzir importantes aperfeiçoamentos em relação àquele sistema mais antigo.⁹⁷

Certo é que o SACI-Adm avançou em relação à UDRP, em especial com a ampliação da legitimidade ativa –neste sistema qualquer pessoa detentora de um direito de propriedade intelectual pode ser reclamante, expandindo expressamente o escopo dos direitos base para o requerimento: marcas não registradas no Brasil mas reconhecidamente notórias no seu ramo de atividade, nome empresarial,⁹⁸ inclusive não registrado no Brasil,⁹⁹ nome civil, outro nome de domínio anteriormente

⁹⁷ Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Decisão do Procedimento nº ND20131. Reclamante: Companhia Brasileira de Distribuição. Reclamado: Toweb Brasil Ltda. EPP. Especialista: Gabriel Francisco Leonardos. 11 abr. 2013.

⁹⁸ Sobre nome comercial versus nome de domínio, ver: Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Decisão do Painel Administrativo *Caso nº DBR 2013-0005*. Reclamante: Vonage Marketing LLC. Reclamada: Intervia Tecnologia Ltda.. Especialista: Gilberto Martins de Almeida. 26 jun. 2013.

⁹⁹ A respeito de nome empresarial não registrado no Brasil, a seguinte decisão é taxativa: “Este Especialista concorda com o entendimento de que o nome empresarial de uma empresa estrangeira pode servir de base para a Reclamação. À luz do art. 8º da Convenção da União de Paris, o nome empresarial estrangeiro será protegido sem qualquer requisito de registro local, embora se considere que essa proteção pressupõe que o nome empresarial estrangeiro seja

registrado.¹⁰⁰ Até mesmo a titularidade de título de estabelecimento pode ser utilizado como base para reclamação perante a CASD-ND.¹⁰¹

Quanto à reivindicação de um domínio com base em outro previamente registrado, cabe aqui a decisão proferida pela CASD-ND, de 8 de agosto de 2014, na qual o objeto em disputa era o nome de domínio <www.blablacar.com.br>, sendo a Reclamante a empresa francesa Comuto que presta serviço de aproximação de pessoas para compartilhamento de transporte (caronas), titular dos domínios <www.blablacar.com>, <blablacar.net>, <blablacar.org> e outros domínios formados por “blablacar” e ccTLD diversos. A ausência de registro da marca no Brasil, vez que esta se encontra registrada apenas na França e na União Europeia, foi o argumento utilizado pela Reclamada, o qual foi rejeitado, por haver domínio registrado em nome da Reclamante, nas palavras do Especialista:

Por fim, o fato de não haver registro de marca no Brasil, nem de ter sido produzida prova de ser a marca BLABLACAR notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), não afastam os direitos anteriores da Reclamante, salvaguardados pelo Regulamento, que prevê a possibilidade de fundamentação da Reclamação em nomes de domínio anteriores.

conhecido do público no território brasileiro ou que o usuário nacional não possa desconhecê-lo em razão de sua atividade.” Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Decisão do Painel Administrativo Caso nº DBR2012-0015. Reclamante: Amgen Inc. e Laboratório Químico Farmacêutico Bergamo Ltda.. Reclamado: Thiago Rodrigues Cabral. Especialista: Manoel J. Pereira dos Santos. 10 dez. 2012.

100 A esse respeito pode-se utilizar como exemplo também o procedimento administrativo da CASD-ND ND201326, entre Neomarkets Comércio e Serviços Ltda. e Maggy Tawil vs. Francisco Matelli Matulovic. Ainda que não houvesse marca registrada ou qualquer outro direito de propriedade intelectual, os domínios <www.pclique.com.br> e <pclic.com.br> foram transferidos aos Reclamantes em virtude da semelhança com domínio anteriormente registrado, qual seja <www.pclick.com.br>

¹⁰¹ Ver: Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Decisão do Procedimento nº ND201411. Reclamante: Companhia Brasileira de Distribuição. Reclamados: Filipe Peres Vieira Espinheira e Ângela Peres Vieira. Especialista: Maria Elisa Santucci Breves. 25 jul. 2014.

Ressalta-se que, sequer a empresa possui atividades no Brasil, o que, em função do alcance global dos nomes de domínio, não foi considerado quando da avaliação do conflito.¹⁰²

Além da identidade dos nomes, entendeu-se que o registro de tal domínio teria sido feito de má-fé, com o intuito de auferir lucros com a confusão dos consumidores, pois este direcionava a um site com as mesmas cores e referência do site francês:

No presente caso, há diversas evidências que demonstram a ocorrência, pelo menos, de registro do nome de domínio em disputa [...].

A maior delas, decorre da aposição de imagens no sítio Web relativo ao nome de domínio em disputa que, além de simular as cores utilizadas pela Reclamante, reproduzem a imagem de um automóvel com um polegar, símbolo indicativo de carona, acrescidas da imagem do mapa do Brasil com a bandeira brasileira estilizada e a expressão “breve” em destaque. Ou seja, o conjunto formado por essas imagens indica, claramente ao ver deste Especialista, que o sítio Web relativo ao nome de domínio em disputa em breve se referirá a caronas no Brasil: exatamente a atividade desempenhada pela Reclamante.

A ideia é que, por ser o nome de domínio tratado como um sinal distintivo, o seu registro, ainda que fora do Brasil, confere o direito pela regra da anterioridade. Apresenta-se aqui o entendimento da OMPI a este respeito pronunciado na disputa sobre o domínio <platinumequity.com.br>: “para que uma reclamação seja acolhida, o reclamante deve possuir direito prévio em relação ao sinal distintivo; com efeito, *prior in tempore, potior in jure*, ou seja, a prioridade no tempo é que assegura a preferência no direito. Esta é uma regra geral de Direito, especialmente relevante no campo da propriedade intelectual.”

Outra novidade, muito bem vinda, em relação à UDRP, é a possibilidade do Especialista indicado para a solução da disputa declarar-se impedido de participar do seu julgamento. Tal previsão

¹⁰² Em abril de 2015 a empresa anunciou sua intenção de trazer seu negócio para o Brasil, como indica a reportagem: <http://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Mobilidade/noticia/2015/04/prestes-chegar-ao-brasil-blablacar-compradas-concorrentes.html>.

consta do no artigo 5. do Regulamento e prevê a impossibilidade de nomeação como especialista aquele que: for parte no conflito; participou do conflito como mandatário da Parte, testemunha ou perito; cônjuge ou parente de alguma das Partes ou de procurador, representante ou advogado das Partes no procedimento; participar da direção ou administração de pessoa jurídica parte no conflito; amigo ou inimigo, credor ou devedor, herdeiro, empregador ou empregado de alguma das partes; receber dívidas antes ou depois de iniciado o procedimento; aconselhar alguma das partes a respeito do procedimento; membro ou funcionário do Nic.br.¹⁰³

O especialista deve declarar, a qualquer momento, seu impedimento ou suspeição, recusando a nomeação ou apresentando a renúncia, ficando pessoalmente responsável pelos danos que causar, caso não o faça.

Com tal disposição pretende o Nic.br que os procedimentos disponibilizados sejam justos, o mais imparcial possível e isentos de dúvidas, garantindo a satisfação das partes.

Caso o especialista indicado entenda não haver impedimento ou suspeição, este deve, quando de sua indicação, apresentar Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e Independência. No entanto, na eventualidade de alguma das partes não concordar com a indicação, esta pode arguir tal impedimento ou suspeição, comunicando à instituição responsável pelo procedimento, que informará ao especialista para que este tome as medidas cabíveis. Ainda que tal previsão tenha sido instituída a fim de proporcionar maior conforto às partes com os especialistas indicados, poucas vezes tal prerrogativa foi utilizada. Em uma das oportunidades, o Centro Brasileiro de Distribuição impugnou o nome do especialista indicado por este ter atuado, ainda que em outras oportunidades, em favor de partes adversárias. Comunicado do pedido de impugnação, o especialista renunciou à indicação.¹⁰⁴

¹⁰³ Como restou demonstrado na decisão do Procedimento ND20148, a condição de membro da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual não é impeditivo para a indicação de especialista, que não altera a sua independência ou imparcialidade.

¹⁰⁴ Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Decisão do Procedimento nº ND201411. Reclamante: Companhia Brasileira de Distribuição. Reclamado: Filipe Peres Vieira Espinheira e Ângela Peres Vieira. Especialista: Maria Elisa Santucci Breves. 25 jul. 2014. O outro caso de impugnação também foi de iniciativa da Companhia Brasileira de Distribuição. Procedimento ND20134, sem constar da decisão o motivo para tanto.

Outra inovação do Regulamento SACI-Adm é a possibilidade de pedido de esclarecimentos, em relação à decisão proferida pelo especialista, como previsto em seu art. 21. Este faculta à parte interessada solicitar ao especialista, em até 5 (cinco) dias após tomar ciência da decisão, que corrija um erro material, esclareça obscuridade, dúvida ou contradição ou que se pronuncie sobre qualquer omissão.

Assim como a possibilidade de arguição de impedimento ou suspeição, esta é outra faculdade pouco utilizada pelas partes, também presente em apenas dois procedimentos sob a égide do Regulamento SACI.br.

Em reclamação de E. I. Du Pont Nemours and Company em face de Celso Brant Sobrinho, sobre o domínio <nome-x.com.br>, foi decidida a manutenção do domínio com seu titular original. A Reclamante alegou obscuridade na decisão proferida pois a conduta do Reclamado configuraria prática parasitária, vedada pelo ordenamento jurídico e, quando objeto de análise pelo judiciário e pela OMPI, teria sido decidido pela transferência do domínio ao titular da marca. O especialista, Rodrigo Azevedo, afirma, ao se manifestar a respeito do requerimento de correção ou esclarecimento, que não houve obscuridade em seu veredicto, vez que não restou comprovada tal prática pelo Reclamado. E, sobre a finalidade de tal requerimento, salienta: “A solicitação de esclarecimento não se confunde com recurso quanto ao mérito das conclusões do especialista, limitando-se a proporcionar eventual correção de obscuridade, dúvida ou contradição da decisão, ou, ainda, que haja pronunciamento sobre ponto que tenha restado omissis.” Diante disto, a decisão proferida foi de “improcedência do pedido de esclarecimentos.”¹⁰⁵

Entende-se acertado tal pronunciamento, vez que o Regulamento SACI-Adm em momento algum menciona a possibilidade de recurso para revisão do mérito, o que pode ser feito, caso uma das partes sinta-se prejudicada com a decisão proferida é recorrer ao judiciário, como permitido por tal sistema. Tal requerimento de esclarecimento assemelha-se, então, aos embargos de declaração, previsto no Direito Processual Civil e que, como é do conhecimento de todos, não deve ser utilizado a fim de reformar a decisão, mas tão-somente esclarecer o que se fizer necessário.

¹⁰⁵ Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Decisão do Procedimento nº ND20148. Reclamante: E. I. Du Pont Nemours and Company. Reclamado: Celso Brant Sobrinho. Especialista: Rodrigo Azevedo. 22 jul. 2014.

Neste sentido, a decisão seguinte, e derradeira na qual foi utilizada tal ferramenta, parece afastar-se do intento original do Regulamento. No procedimento ND201424,¹⁰⁶ no qual foi decidida pela transferência do domínio à Reclamante, a Reclamada utiliza-se deste requerimento para questionar as decisões citadas pela especialista e que formularam seu entendimento final, a definição de concorrência para a Reclamante e a empresa anunciante em seu site, bem como a possibilidade de utilização de neologismos para formação de um domínio. Tendo em vista que tais pontos foram abordados pela especialista em sua decisão preliminar e que o intuito da Reclamada ao questioná-los não era do esclarecê-los, mas sim de refutar os argumentos utilizados, este pedido aproxima-se de um recurso de mérito. Tanto que, na parte dispositiva a especialista pronuncia-se nos seguintes termos: “Analisando as alegações da Reclamada, a Especialista decide manter a decisão de mérito integralmente.”

Percebe-se que, apesar de pouco utilizado, tal requerimento já sofre distorções ao analisar os argumentos da parte prejudicada, realizando novo exame do mérito do procedimento, quando deveria limitar-se aos esclarecimentos ou correções apontadas. Neste sentido, acertado o pronunciamento do especialista Rodrigo Azevedo quando indeferiu o requerimento por não ser ferramenta para recurso das decisões, ao contrário da solução final apresentada.

Mais uma novidade, em comparação à UDRP, é que para reclamações sobre domínio “.br”, o Reclamante não necessita demonstrar a falta de interesse legítimo do Reclamado no domínio por ele registrado. No entanto, a discussão a respeito do assunto não foi excluída, vez que esta é a forma do Reclamado garantir a manutenção do domínio, como será demonstrado adiante.

Em comparação com a UDRP, verifica-se que o SACI-Adm diminuiu os filtros para acesso ao procedimento e para requerimento da medida solicitada, tendo suprimido a necessidade de o reclamante demonstrar que o titular do nome de domínio em disputa não possui direitos ou legítimo interesse sobre este. (BESER; MENDONÇA, 2010, p. 32)

¹⁰⁶ Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Decisão do Procedimento nº ND201424. Reclamante: Companhia Brasileira de Distribuição. Reclamada: Gabriela Gisela Repetto. Especialista: Patricia Neves Penido. 11 nov. 2014.

Salienta-se que de forma alguma tal situação foi ignorada pelo Sistema Brasileiro, pois não só o Reclamado deve demonstrar possuir interesse legítimo em sua defesa para possibilitar manutenção do domínio, quanto a sua demonstração, ou ausência, é largamente utilizada pelos especialistas como base para seus julgamentos, mesmo porque o Regulamento SACI-Adm foi inspirado na UDRP, como se observa na decisão a respeito do nome de domínio <zocdoc.com.br>:

Por oportuno, vale lembrar que o Regulamento encontra inspiração na Política Uniforme de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“UDRP”), o que, por certo, legitima os especialistas a consultarem e/ou aplicarem a doutrina e jurisprudência construídas a partir de decisões de painéis administrativos da OMPI, quando obviamente relevante ao caso concreto. *A esse respeito, o art. 4(c) da UDRP reúne um rol exemplificativo de circunstâncias que demonstram direitos ou interesses legítimos do reclamado sobre o nome de domínio objeto do procedimento administrativo.* (grifos do autor)¹⁰⁷

Da mesma forma, ao decidir sobre o nome de domínio <extratech.com.br>, a má-fé do Reclamado foi comprovada pela falta de interesse legítimo da sua parte, o que restou caracterizado (i) pela ausência de registro de marca ou de seu pedido, (ii) pelo fato do site manter-se inativo, a despeito dos gastos que o Reclamado afirmou, em notificação extrajudicial, ter suportado com seu desenvolvimento, e (iii) pela revelia, que demonstra falta de real interesse pelo domínio, este foi, por fim, transferido à Reclamante.¹⁰⁸

Assim, o interesse legítimo do reclamado permanece de grande valia nos procedimentos administrativos no Brasil, tendo sido transferida do Reclamante para o Reclamado a responsabilidade por sua

¹⁰⁷ Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Decisão do Painel Administrativo Caso nº DBR2012-0008. Reclamante: Zoc Doc, Inc. Reclamado: Cidio Halperin. Especialista: Luiz E. Montauray Pimenta. 12 jul. 2012.

¹⁰⁸ Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Decisão do Procedimento nº ND20149. Reclamante: Companhia Brasileira de Distribuição. Reclamado: Eduardo Soares de Mesquita. Especialista: Luana Letícia Brasileiro. 29 jul. 2014.

demonstração, o que parece acertado, vez que em muitas das reclamações para cumprimento do requisito de ausência de legitimidade eram utilizadas apenas breves alegações pelo Reclamante, sem real demonstração de falta de interesse, cabendo ao Reclamado desconstruir o argumento apresentado, comprovando seu interesse.

No modelo SACI-Adm, por sua vez, não é necessária qualquer alegação de ausência de legitimidade, sendo esta utilizada como forma de defesa pelos Reclamados. Ou seja, o modelo brasileiro, além de diminuir os filtros para apresentação da reclamação, como afirmado anteriormente, apenas formalizou uma situação que há muito ocorria sob a égide da UDRP, com a responsabilidade de comprovação da boa-fé a cargo do Reclamado.

Por fim, cabe destacar outra diferenciação entre a UDRP e o Regulamento SACI-Adm. Mesmo que a revelia não seja utilizada como fundamento para a decisão do especialista no âmbito da UDRP, no SACI-Adm é expressa a necessidade de análise dos fatos e argumentos apresentados, não podendo o conflito ser decidido com base na revelia do Reclamado – art. 13, p. 2.

Desse modo, mesmo que o Reclamado não apresente defesa ou não se manifeste no procedimento sobre qualquer aspecto, o especialista deve decidir a respeito da transferência, cancelamento ou manutenção do domínio de acordo com as provas apresentadas pelo Reclamante.

Da análise das decisões proferidas pelas instituições credenciadas ao NIC.br, não são poucos os procedimentos nos quais não há manifestação dos reclamados e se constata que, sim, há a real análise das provas e argumentos apresentados pelos Reclamantes, sendo esta uma preocupação constante dos especialistas, como se observa: “De acordo com o disposto no art. 13, parágrafo 2º, do Regulamento e no art. 7, “e”, das Regras, a revelia do reclamado não implica o reconhecimento de que a reclamação é procedente uma vez que o reclamante precisa atender aos requisitos exigidos pelo art. 3 do Regulamento. Assim sendo, o Especialista irá analisar cada um dos requisitos descritos no art. 3. do Regulamento.”¹⁰⁹

As consequências da revelia são apresentadas em decisão da CASD-ND:

¹⁰⁹ Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Decisão do Painel Administrativo Caso nº DBR2012-0012. Reclamantes: Globex Utilidades S.A. e Nova Pontocom Comércio Eletrônico S.A. Reclamado: André Ribeiro. Especialista: Manoel J. Pereira dos Santos. 10 set. 2012.

Em 11 de junho de 2014, a CASD-ND comunicou ao Reclamado o decurso de prazo sem a apresentação de resposta, bem como as consequências de sua revelia: 1) Nomeação de um Painel Administrativo baseado no número de Especialistas requerido pela Reclamante (um especialista); 2) O Painel Administrativo foi informado acerca de sua revelia, e não está obrigado a examinar eventual defesa apresentada fora do prazo, mas poderá fazê-lo, se assim o entender e decidir a partir de seu livre convencimento. 3) Não obstante a revelia decretada, o Reclamado receberá todas as comunicações relativas à Reclamação, com base nos seus dados de contato especificados em sua Defesa (se for apresentada intempestivamente), ou de acordo com os dados encaminhados pelas Reclamantes.¹¹⁰

No mesmo sentido, caso a manifestação do reclamado seja apresentada fora do prazo determinado – 20 (vinte) dias após o recebimento de notificação, cabe ao especialista decidir pela sua apreciação. Na totalidade dos casos em que foi apresentada defesa intempestiva esta foi analisada e considerada para o seu julgamento.

Ainda que conste previsão expressa da necessidade de análise dos fatos e direitos das partes, mesmo em caso de revelia, acredita-se que pouca influência tal dispositivo exerça nas decisões proferidas, vez que sem apresentação do contraditório, difícil, ou quase impossível, que seja demonstrada a falta de legitimidade do pedido do Reclamante. De qualquer forma, esta é, sem dúvida, uma forma de inibir reclamações levianas.

A respeito, destaca-se ainda que todas as comunicações relativas aos procedimentos são enviadas por correio eletrônico, não podendo o Reclamado alegar desconhecimento da disputa, pois um dos seus deveres é manter endereço de contato atualizado junto ao Registro.br, justamente para que possa ser contatado em circunstâncias como esta, como expresso na Decisão do Procedimento ND20148:

¹¹⁰ Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Decisão do Procedimento nº ND201417. Reclamantes: Allianz Seguros S.A. e Allianz SE. Reclamado: Renato Finotti Junior. Especialista: Carlos Eduardo Neves de Carvalho. 21 jul. 2014.

De acordo com o Contrato para Registro de Domínio sob o “.br”, é dever do requerente fornecer seus dados pessoais, solicitados nos campos de preenchimento obrigatório do site do REGISTRO.br, de forma que reflitam sempre os seus dados reais e válidos. Também é obrigação do requerente de registro de domínio “.br” fornecer e manter somente dados verdadeiros, atualizados e completos, declarando-se ciente de que a utilização de dados falsos, inválidos, incorretos ou de terceiros, é de sua inteira responsabilidade, podendo acarretar a rescisão do contrato de registro e, conseqüentemente, o cancelamento automático do domínio registrado, sem prejuízo de caracterizar a prática de um ato ilícito.

Decorrência natural dessas obrigações é a obrigação do requerente de registro atentar a quaisquer comunicados – especialmente por e-mail, em tratando-se de ativo digital – enviados pelo NIC.br ou por entidades credenciadas, relacionadas à regularidade do registro e ao uso de um nome de domínio. Aliás, como é do conhecimento do Reclamado, que admite possuir longa experiência no registro de nomes de domínio, as comunicações realizadas pelo NIC.br usualmente são realizadas por e-mail, sendo este o padrão de contato usual neste meio.

5.2.4 Procedimento administrativo

Tendo sido elaborada com clara inspiração na UDRP, natural que uma das características mais relevantes desta fosse mantida no sistema brasileiro. Assim como a UDRP, o SACI-Adm não é um procedimento arbitral, não possuindo as características comuns à arbitragem, podendo ser classificado como um procedimento administrativo, tal qual o modelo original.

A CASD-ND é enfática: “O procedimento não é uma arbitragem, mas apenas uma forma alternativa de solução de disputa. As Partes podem ingressar com uma ação judicial ou procedimento arbitral, conforme o caso, a qualquer momento.” (CND, 2015)

Neste sentido, sem necessidade de apresentar as características que o afastam da arbitragem, é pacífico não ser o mesmo procedimento.

Muitas das decisões proferidas, tanto pela OMPI quanto pela ABPI destacam a natureza jurídica diversa dos procedimentos, apresentando as características divergentes, por exemplo, na decisão do caso ABPI ND 201417 salienta-se a impossibilidade de escolha dos especialistas, ao contrário da arbitragem; por sua vez, o caso ABPI ND20148 destaca que, por não se tratar de arbitragem, não é afastada a possibilidade de apreciação da demanda pelo judiciário, nestes termos:

O SACI-Adm, como visto, é procedimento administrativo para solução de conflitos relacionados ao registro de nomes de domínio, tendo em vista as normas aplicáveis no país para essa atividade e considerando-se tratar-se de bem naturalmente escasso, que deve ser reservado a usuários de boa fé e que não infrinjam a direitos de terceiros. O sistema, contudo, não configura arbitragem, nos termos da Lei 9.307/96, nem, principalmente, exclui ou obstaculiza a apreciação do caso pelo Poder Judiciário, antes, durante ou depois do procedimento administrativo.

Assim, de acordo com o parágrafo único do art. 22 do Regulamento, se qualquer das Partes comprovar que ingressou com ação judicial ou efetivo processo arbitral no período de 15 dias após decisão que determine a transferência de nomes de domínio, esta não será implementada pelo NIC.br, aguardando-se determinação judicial ou do verdadeiro processo arbitral.

No mesmo sentido, segundo o item 17(a) das Regras, “Nada nestas Regras deverá ser considerado como obstáculo às Partes para submeter o conflito a uma corte legal de jurisdição competente para uma resolução independente antes que um procedimento administrativo obrigatório seja iniciado ou depois que tal procedimento seja concluído”.

Inaplicáveis, assim, os requisitos para a convenção de arbitragem previstos na Lei 9.307/96, eis que a decisão proferida no SACI-Adm não tem essa natureza jurídica, nem impede

a apreciação ou a revisão da matéria pelo Poder Judiciário, a qualquer tempo.¹¹¹

5.2.5 Reclamação perante o SACI-Adm

Quanto à legitimidade ativa, a regra para abertura de um procedimento SACI-Adm segue as indicações da UDRP para o assunto, com a ressalva realizada acima a respeito da ampliação de legitimidade ao incluir expressamente marcas não registradas e outros direitos de propriedade intelectual.

Além disso, necessário 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. Para comprovação da má-fé, o Regulamento SACI-Adm apresenta indícios de má-fé na utilização do nome de domínio, quais sejam:

- (i) registro realizado com o objetivo de venda, locação ou transferência para terceiros;
- (ii) registro do nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize;
- (iii) ter o titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante;
- (iv) tentativa de 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.

Essas circunstâncias são meramente exemplificativas, sendo que qualquer outra conduta que represente má-fé pode ser utilizada como fundamento para a reclamação.

¹¹¹ Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Decisão do Painel Administrativo Caso nº DBR2012-0007. Reclamantes: Springer Carrier Ltda. e Midea do Brasil – Ar Condicionado S.A. Reclamado: Patrique de Oliveira Menezes. Especialista: Rodrigo Azevedo. 16 jul. 2012.

Como a Resolução CGI.br 008 de 2008 exige a declaração de que “não poderá ser escolhido nome que despreste a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiro, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGL.br.”, os chamados “nomes não registráveis”, qualquer registro que despreste a legislação ou induza terceiros a erro ou viole direitos de terceiro pode ser considerada conduta de má-fé.

Neste sentido, a titularidade de pluralidade de domínios idênticos ou similares à marcas registradas de destaque, de titularidade de terceiros pode ser considerada um indicativo de má-fé. Sobre o assunto, assim foi decidido:

Constitui indício de má-fé, por parte dos Reclamados o fato de terem registro de Nomes de Domínio para marcas registradas em nome de terceiros, que, em casos análogos foram considerados como atos praticados de má-fé. Claramente, o registro dos nomes de domínio <barbiejogosonline.com.br> e <monsterhighbrasil.com.br> pelos Reclamados tiveram o condão de atrair, intencionalmente, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica.¹¹²

Ao decidir o caso ND201412, o Especialista salienta que o registro de diversos domínios, todos de marcas conhecidas, é forte indício de má-fé, em conjunto com outros fatores, em suas palavras:

Não bastassem os precedentes desta Câmara envolvendo o Reclamado nesta mesma condição, a análise dos resultados da pesquisa realizada pela Reclamante no portal whois.br para os nomes de domínio sob titularidade do Reclamado não deixa dúvidas sobre a sua execrável contumácia na prática de atos de typosquatting e cybersquatting, que por si só não caracterizam a sua má-fé,

¹¹²Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Decisão do Procedimento nº ND201411. Reclamante: Companhia Brasileira de Distribuição. Reclamados: Filipe Peres Vieira Espinheira e Ângela Peres Vieira. Especialista: Maria Elisa Santucci Breves. 25 jul. 2014. No mesmo sentido: OMPI DVE2001-0001, Yahoo! Inc. v. LogiClan Corporación.

levados a cabo sem a menor observância de direitos precedentes de terceiros, na maioria violando marcas notoriamente conhecidas e de alto renome, autorizando a tomada de medidas cabíveis pelas autoridades competentes para a sua imediata coibição.¹¹³

Outra prática, indicativa de má-fé na utilização de nomes de domínio é a de hospedagem de links patrocinados na página de Internet. O titular do registro mantém a página ativa, recebendo remuneração para apresentar anúncios, por vezes de concorrentes do titular da marca, autor da reclamação. Neste sentido:

É sabido que a oferta de links patrocinados na Internet gera renda para quem os oferece. Ao oferecer links patrocinados em sites cujos domínios são suficientemente similares aos domínios e conhecidas marcas da Reclamante, há grande probabilidade de fluxo em seus sites e, portanto, aumento do ganho por parte da Reclamada. Logo, ao possuir os domínios <paoacucar.com.br> e <portalgpa.com.br> com acesso a links patrocinados (inclusive de empresas concorrentes), a Reclamante demonstra a intenção de atrair e obter ganho comercial pela publicidade realizada em seus sites e possibilita a confusão e o desvio do consumidor dos sites da Reclamada.¹¹⁴

No caso ND201327, em que estava em disputa o domínio <gollinhaaereas.com.br>, a Reclamada exibia em sua página anúncios de passagens aéreas e pacotes turísticos, com o claro objetivo de confundir os usuários, em flagrante prática de concorrência parasitária, vez que pretendia atrair para seu site usuários interessados em acessar o site da empresa aérea Gol, como dispôs a Especialista:

¹¹³Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Decisão do Procedimento nº ND201412. Reclamante: Marabraz Comercial Ltda. Reclamado: Toweb Brasil Ltda. EPP. Especialista: Tatiana Cristiana Haas Tramujas. 1 jul. 2014.

¹¹⁴Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Decisão do Procedimento nº ND20134. Reclamante: Companhia Brasileira de Distribuição. Reclamado: Toweb Brasil Ltda. EPP. Especialista: Maitê Cecília Fabbre Moro. 2 mai. 2013.

É evidente que toda e qualquer utilização do nome de domínio <gollinhaaereas.com.br> que tenha sido feito no passado ou que venha a ser feito pela Reclamada no futuro, criará, necessariamente, uma situação de confusão com o sinal distintivo da Reclamante e, dessa forma, entende-se que a má-fé está perfeitamente configurada.

Acrescenta que, quaisquer que sejam os serviços prestados nessa página (seja venda de passagens aéreas, pacotes turísticos ou outros) os eventuais consumidores serão atraídos ilicitamente para ela, pensando estar se dirigindo à Gol Linhas Aéreas.¹¹⁵

No entanto, a prática de hospedagem de links patrocinados, por si só, não é suficiente para caracterização da má-fé. É necessário, além disso, a tentativa de desvio fraudulento de clientela alheia e a exploração indevida da marca. Como no caso ND20148, no qual se entendeu que a prática de hospedagem de links patrocinados não era suficiente para autorizar a transferência do domínio ao Reclamante, sendo esta uma das poucas decisões em que foi mantido o registro em nome do Reclamado:

Os Reclamantes demonstraram já ter havido uso do Nome de Domínio, no passado para hospedar links patrocinados. Todavia, nenhum dos anúncios ali publicados se refere à fibra ou marca dos Reclamantes, nem mesmo produtos concorrentes, tratando-se apenas das chamadas genéricas “2 ou 3 dormitórios em Jundiá”, “Compra e Venda – Veículos”, “Curso de Inglês online”, “Adquira sua Casa Própria” e, por fim, “Compre Carro sem Juros”. Não tendo sido demonstrada a existência de anúncios concorrentes ou relacionados à marca dos Reclamantes, não há como se supor esteja o Reclamado utilizando o nome de domínio de má-fé, visando o lucro, a partir da mera utilização dessa modalidade de publicidade. O recurso de hospedagem de anúncios por link patrocinado não é, por si só, ilícito. A exploração indevida da marca de terceiros e a tentativa de desvio

¹¹⁵ Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Decisão do Procedimento nº ND201427. Reclamante: VRG Linhas Aéreas S.A. Reclamada: Francisca Rodrigues de Lima. Especialista: Sonia Maria D’Elboux. 23 dez. 2013.

fraudulento de clientela alheia é que definem o marco inicial da ilicitude, neste tocante,¹¹⁶

Também se caracteriza má-fé a compra de links patrocinados para que, ao procurar por uma marca em serviços de busca, apareça o website com o domínio em questão, confundindo os usuários da Internet, tentando desviá-los para seu site. A utilização de anúncios por meio do Google AdWords, com este objetivo pode ser considerada má-fé.

Temos como exemplo o caso DBR2014-0001, no qual a empresa Lego entrou com reclamação junto ao Centro de Arbitragem da OMPI por conta dos seguintes registros: <legoarquitetura.com.br>, <legodobrasil.com.br>, <legoeducacao.com.br>, <legoeducationbrasil.com.br> e <legomindstorm.com.br>.¹¹⁷

Nesta disputa tanto o nome empresarial quanto a marca do Reclamante estavam sendo reproduzidos sem autorização. Ressalte-se que a inclusão de expressões genéricas à marca não são suficientes para diferenciá-la dos domínios, vez que são expressões comuns como “arquitetura”; “educationbrasil” e “mindstore”. Quanto à inclusão de “dobrasil”, além de não individualizar pode causar ainda maior confusão aos consumidores, por levá-los a crer se tratar de representante da marca no Brasil.

Em relação ao registro dos domínios <legoarquitetura.com.br>, <legoeducacao.com.br>, <legoeducationbrasil.com.br> e <legomindstorm.com.br>, este caracteriza má-fé do Reclamado por impedir o registro pelo detentor da marca, com a prática do chamado “passive holding” como se verá a seguir.

O registro do domínio <legodobrasil.com.br>, por sua vez, configura a hipótese prevista na alínea “d” do parágrafo único do art. 3 do Regulamento, pois há a intenção de confundir o consumidor por meio das seguintes práticas: (i) oferecer à venda, sem autorização, produtos sob a marca LEGO da Reclamante; (ii) criação de página na

¹¹⁶ Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Decisão do Procedimento n° ND20148. Reclamantes: E. I. Du Pont Nemours and Company e Du Pont do Brasil S/A. Reclamado: Celso Brant Sobrinho. Especialista: Rodrigo Azevedo. 11 jul. 2014.

¹¹⁷ Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Decisão do Painel Administrativo Caso n° DBR2014-0001. Reclamante: Lego System A/S. Reclamado: Omar Quadros Motta. Especialista: Simone Lahorgue Nunes. 26 mai. 2014.

rede social Facebook informando se tratar da página da Reclamante no Brasil; (iii) valer-se da contratação de links patrocinados para desviar a clientela da Reclamante que, ao procurar o termo “lego” em instrumentos de busca, obtém como resultado o anúncio do Reclamado.

Observa-se do exposto que, a contratação de links patrocinados, aliada às demais condutas do reclamado representam a prática de concorrência parasitária, a qual pode ser enquadrada no item previsto no Regulamento, vedada por nosso ordenamento jurídico.

Vale lembrar que a associação à marca de terceiros de palavras de uso comum, genéricas ou meramente descritivas, sem alterar a sua distintividade não descaracteriza a má-fé, pois o núcleo do domínio permanece sendo a marca copiada. Como exemplo, o domínio <etsybrasil.com.br>, o qual reproduz a marca “Etsy”. Ao acrescentar a palavra “brasil” à marca apenas indica a procedência do site, levando a entender tratar-se do website da marca no Brasil.¹¹⁸

Outra conduta que pode ser considerada má-fé, caso associada a outros requisitos, é a posse passiva de um nome de domínio, ou seja a ausência de website ou conteúdo relacionado ao nome de domínio, também chamada de *passive holding*.

Neste caso é possível que o reclamado apresente justificativa para tanto, como a construção de um website em andamento, desde que razoável, sendo tal posição válida tanto no âmbito do SACI-Adm quanto da UDRP, como se pode observar:

Decisões anteriores proferidas em procedimentos no âmbito do UDRP indicam que a posse passiva de um nome domínio (*passive holding*) pode caracterizar a má-fé, desde que acompanhada de outros elementos ou padrões de conduta que legitimem essa conclusão (ver *Worldwide Pants Inc. v. Vision Link Communications Group, Inc.*, Caso OMPI No. D2008-1796). Apesar de existirem relevantes diferenças entre o UDRP e o SACI-Adm, o que recomenda cautela na adoção de precedentes de um sistema no outro, ambos demandam a caracterização de má-fé (no caso do UDRP, no registro e no uso do nome de domínio; e, no SACI-Adm, no registro ou no uso do nome

¹¹⁸ Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Decisão do Procedimento nº ND201419. Reclamante: Etsy, Inc. Reclamado: Lourival Cesar Menezes. Especialista: Mauro Ivan C. Ribeiro dos Santos. 10 set. 2014.

de domínio), pelo o que este Especialista referenda o direcionamento dado naquele sistema para situações como a presente¹¹⁹

Esta prática é condenada não só por impedir o titular da marca utilizar o domínio, mas também por causar confusão ao consumidor. Neste sentido:

Relevante destacar que a inatividade do Nome de Domínio não afasta, per se, a má-fé do Reclamado, caracterizada antes pela conduta intencional do registro. Além disso, é certo que a inatividade contribui para que o potencial consumidor que esteja em busca do sítio da Reclamante na Internet, e eventualmente se equivoque na digitação do elemento nuclear, veja-se frustrado e confuso diante da inegável similaridade entre os sinais “MARABRAZ” e “MARABAZ”, deturpando a boa imagem da Reclamante e prejudicando sua atividade comercial.¹²⁰

Entendeu-se que, ainda que não houvesse uma página relativa à empresas concorrentes, ou mesmo anúncios, por meio de links patrocinados, a ausência de conteúdo é prejudicial, causando prejuízos à Reclamante. Como descrito no item 2.2.3, relativo às práticas parasitárias, ainda que não causem danos aos consumidores, há infração aos direitos de propriedade intelectual, sendo a empresa prejudicada com tal conduta.

5.2.6 Inclinação às marcas

Por fim, cabe destacar que, assim como ocorre na UDRP, o entendimento dos centros de solução de conflitos para nomes de

¹¹⁹ Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Decisão do Painel Administrativo Caso n° DBR2011-0001. Reclamante: Rhodia Services. Reclamado: Emerson Fortunato Maia. Especialista: Rodrigo Azevedo. 28 abr. 2011.

¹²⁰ Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Decisão do Procedimento n° ND201412. Reclamante: Marabraz Comercial Ltda. Reclamado: Toweb Brasil Ltda. EPP. Especialista: Tatiana Cristiana Haas Tramujas. 1 jul. 2014.

domínio registrados sob “.br”, é de que o direito dos titulares de marcas sobrepoem-se aos dos detentores de registro de nomes de domínio.

Em decisão do CASD-ND, o especialista é expresso ao indicar tal preferência às marcas: “É mais do que razoável a adoção do critério que, reconhecendo a identidade de produtos/serviços, considere o registro da marca prevalente ao registro do nome de domínio, ainda que tecnicamente esteja ele disponível, isto é, não haja sido ocupado/reservado pelo titular da marca depositada e/ou registrada.”¹²¹

No mesmo sentido o entendimento dos doutrinadores brasileiros, como Fabio Ulhoa Coelho (2004): “no conflito entre a anterioridade na solicitação do nome de domínio e o registro da marca no INPI, prevalece este último. Assim, o legítimo titular de marca registrada tem o direito de reivindicar o endereço eletrônico concedido pela FAPESP a outra pessoa, sempre que o domínio reproduzir sua marca.”

Constata-se, assim, que o sistema de solução de controvérsias no Brasil segue a tendência da UDRP de preferência às marcas sendo que, reitera-se, um sistema elaborado para proteger os direitos de propriedade intelectual, é coerente a posição dos especialistas quando da decisão de conflitos.

Apresentadas as particularidades do SACI-Adm e as possibilidades e requisitos para reclamações a respeito de nomes de domínio, necessária a especificação dos conflitos a ele submetidos. Por meio das decisões proferidas é possível então verificar o tratamento dispensado aos nomes de domínio por este método alternativo de solução de conflitos.

5.3 ESPÉCIES DE CONFLITOS

Tendo em vista os conflitos acima descritos de forma genérica, bem como a forma de solução, tanto do ccTLD “.br”, quanto dos domínios genéricos, apresentam-se, neste item, as principais espécies de controvérsias verificadas entre nomes de domínio e os demais direitos de propriedade intelectual.

¹²¹ Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Decisão do Procedimento nº ND201412. Reclamante: UBS AG. Reclamada: Bruna Meneguelli Fidelis. Especialista: Carlos Ernesto Borghi-Fernandes. 6 mai. 2015.

5.3.1 *Cybersquatting*

Os primeiros conflitos relacionados a nomes de domínio e marcas são aqueles chamados *cybersquatting*, o qual consiste no registro especulativo de um nome de domínio correspondente a uma marca para, posteriormente, revendê-lo ao seu titular com lucro.

Esta prática, que consiste na antecipação do registro por terceiro, em detrimento ao titular da marca, foi bastante utilizada nos primórdios da Internet, quando ainda não se tinha conhecimento tanto do valor econômico da Internet, quanto da importância do registro do nome de domínio idêntico à marca.

Cybersquatting, expressão que pode ser traduzida para o português como “ocupação cibernética”, representa a ocupação não autorizada, invasão de propriedade de terceiro. No caso em estudo, do espaço digital do titular da marca.

Como o registro era utilizado com o objetivo de revender o nome de domínio ao titular da marca, em troca de dinheiro, ou aos concorrentes da marca, os autores destas práticas ficaram conhecidos como “grileiros da Internet”. Assim como, antigamente, os grileiros apossavam-se das terras “livres”, no mundo virtual a corrida se dava por domínios ainda não registrados pelos titulares de marcas correspondentes.

Isto ocorreu pois terceiros foram capazes de perceber o real valor do *website* possuir a identificação idêntica à marca, o que não ocorreu com muitos dos próprios titulares. Neste momento, poucos entendiam o potencial dos nomes de domínio e acreditavam que estes se tornariam commodities valiosas. “Quando os donos das marcas começaram a perceber o poder comercial e o valor de incorporar suas marcas ao nome de domínio, muitas vezes era tarde demais.” (EFRONI, 2003, p. 344)

O sistema *first come, first filed* não se preocupou com as marcas e os direitos a elas relativos, mas apenas em providenciar um procedimento que fosse tão rápido quanto o desenvolvimento da Internet.

Por conta disto, muitos vislumbraram a oportunidade de faturar com o registro de marcas famosas, dividindo opiniões a respeito. Seriam eles “posseiros gananciosos” ou “empreendedores visionários” em busca de diversidade e liberdade na rede? Isto depende do ponto de vista e dos interesses próprios, se dos detentores das marcas, ou dos *cybersquatters*, respectivamente. De qualquer forma, os conflitos entre marcas e nomes de domínio tornaram-se inexoráveis.

Em recente caso submetido ao CASD-ND, o Reclamado fala que o registro foi realizado por sua “visão no futuro”, o que foi refutado pelo Especialista a analisar a controvérsia, por considerar a conduta do detentor do domínio de má-fé, tendo sido decidido, ao final, pela transferência do domínio ao titular da marca:

Aquilo que o Reclamado chamou de “visão no futuro” na contra notificação, caracteriza, na verdade, má-fé. Isso, pois a verdadeira intenção do Reclamado foi conseguir vantagem na negociação através da aquisição de nome de domínio idêntico aos sinais distintivos de titularidade da Reclamante. Em outras palavras, o Reclamado tentou criar uma situação na qual a Reclamada é obrigada a negociar com o Reclamado, seja formalizando uma parceria em condições mais favoráveis ao Reclamado ou adquirindo dele o Nome de Domínio, haja vista que, se não aceitasse tais condições, a Reclamante ficaria impedida de usar o Nome de Domínio.¹²²

A respeito, pode-se citar um clássico caso americano, envolvendo Dennis Toepfen, que registrou aproximadamente duzentos nomes de domínio, em meados dos anos 1990, todos idênticos ou similares a marcas famosas, como por exemplo, <deltaairlines.com> - <neiman-marcus.com>, <yankeestadium.com>, dentre outros. Dennis Toepfen “vislumbrou o quão valiosos tais nomes de domínio poderiam se tornar logo no início do comércio eletrônico, antes de muitas empresas reconhecerem seu potencial.” (LIPTON, 2005, p. 23)

Inicialmente, muitas empresas, como Delta Airlines, pagaram o valor solicitado, no entanto, com o passar dos anos, muitas outras acionaram a justiça americana solicitando a transferência do nome de domínio.

A falta de crédito aos nomes de domínio era tanta que, em 1993, Joshua Quittner, jornalista, publicou um artigo na revista Wired (QUITTNER, 1993), comentando o fato da empresa Mc Donalds não possuir o registro do nome de domínio <mcdonalds.com>. Percebendo que este domínio estava disponível, informou a empresa, advertindo-a

¹²² Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Decisão do Procedimento nº ND201321. Reclamante: Transperfect Translations International, INC. Reclamado: Henrique Trentini. Especialista: Diogo Dias Teixeira. 23 jan. 2014.

que qualquer pessoa poderia registrá-lo, incluindo ele mesmo, ou até seu principal concorrente, Burger King. Diante da falta de interesse demonstrado pela empresa, registrou o nome de domínio e contactou novamente a empresa, tendo esta alegado que “vendemos nossos produtos em nossas lojas, não precisamos de um site na Internet”. O jornalista manteve o site em seu nome e, inclusive, recebia e-mails direcionados ao endereço <ronald@macdonalds.com>. Algum tempo depois foi processado pela empresa que solicitou judicialmente a transferência do nome de domínio. Ao fim, foi feito um acordo entre o jornalista e a empresa que doou computadores para escolas públicas em troca do domínio. (1995, p. 34)

Estes casos ocorreram em todo o mundo, inclusive com empresas brasileiras, os quais foram submetidos ao SSC da OMPI. Dentre eles, apresenta-se o ocorrido em 2000, D2000-0245, entre a TV Globo Ltda. e Rádio Morena, a respeito dos domínios <jornalnacional.com> e <globoesporte.com>.¹²³

A Reclamante comprovou ser titular das marcas Jornal Nacional e Globo Esporte, ambas registradas há anos e utilizadas para identificar e promover seus programas de televisão. Além disso, alegava ser a maior empresa de tv brasileira, e uma das maiores do mundo, utilizando diversas marcas para identificar e promover seus produtos e serviços, dentre elas, “Jornal Nacional” e “Globo Esporte”.

A Reclamante afirmava que tais domínios encontravam-se a venda no site “*Bank of Domains*”, de propriedade do Reclamado, que, inclusive, os ofereceu à venda diretamente à Reclamante. Por serem idênticos às marcas registradas, os nomes de domínio causavam confusão nos consumidores, sendo tais nomes associados aos programas da empresa de televisão.

Dando continuidade as suas argumentações, afirmava que o Reclamado não possuía legitimidade para utilizar tais nomes de domínio, pois: (i) não estavam relacionados a quaisquer bens ou serviços, apenas direcionava ao site de comercialização de domínios; (ii) o Reclamado não era reconhecido pelos nomes “jornalnacional” ou “globoesporte” ou operava qualquer negócio com tais nomes; (iii) o Reclamado não era titular de quaisquer das marcas; (iv) o domínio não estava sendo utilizado com fins não comerciais ou legítimos, ao

¹²³ World Intellectual Property Organization. *Administrative Panel Decision Case n° D 2000-0245*. Complainant: TV Globo Ltda. Respondant: Radio Morena. Presiding Panelist: Antonio Millé. Jun. 16, 2000.

contrário, o redirecionamento do usuário ao site de comercialização de domínios comprovava o uso comercial; (v) o Reclamado não foi autorizado pelo titular das marcas para utilizá-las.

Além da falta de legitimidade, o Reclamante alegava que tais nomes de domínio sob análise eram utilizados de má-fé: (i) o Reclamado não utilizava de forma legítima ou não comercial tais nomes; (ii) o registro foi realizado com o propósito de venda ou transferência ao Reclamante, ou seus concorrentes, por um elevado valor, em contraste ao baixo valor gasto com o registro; (iii) o registro fora realizado de forma a impedir que a titular o fizesse; (iv) o Reclamado, ao utilizar tais domínios, pretendia, propositadamente, atrair usuários da Internet, para auferir vantagens econômicas, redirecionando-os aos seus próprio web sites; (v) a utilização destes nomes de domínio confunde os usuários que buscam acesso ao web site da Reclamante, utilizando suas marcas como nome de domínio.

Por fim, alegava que a conduta do Reclamado, além de ferir a lei brasileira de propriedade intelectual, também constituía prática de concorrência desleal.

Dentre outros argumentos, o Reclamado contestou afirmando que: (i) os nomes não eram capazes de gerar confusão nos usuários, pois ao serem direcionados ao seu site perceberiam, de imediato, não ser relacionado às marcas; (ii) não estava utilizando os nomes de domínio com má-fé, pois a página “Jornal Nacional” tratava-se de um antigo projeto seu de publicação de um jornal virtual, com jornalistas trabalhando via Internet e que “Globo Esporte” fora registrado para implementação de um site que pudesse ser negociado com empresas com a marca “Globo”; (iii) o seu negócio estava relacionado à prestação de serviços relacionados a nomes de domínio, mas que não havia oferecido tais registros à Reclamante ou seus concorrentes; (iv) a Reclamante não estava impedida de utilizar tais nomes de domínio, pois poderia utilizá-los com o ccTLD “.br”; (v) não eram concorrentes, pois enquanto a sua era uma pequena empresa de Internet, rádio e jornalismo impresso do interior de um pobre estado do Brasil, a Reclamante era a maior empresa de mídia do país; (vi) os registros não foram realizados com o intuito de atrair usuários ao seu site pois era impossível a confusão entre “*Bank of Domains*” e qualquer empresa do grupo Globo ou o jornal “A Brasileira” com programa de TV Jornal Nacional; (vii) os domínios não eram utilizados de má-fé, pois havia oferecido serviços à Reclamante e feito contato com empresas da rede para desenvolver um website sobre esportes com o domínio “globoesportes.com”; assim não estaria vendendo o nome de domínio, mas sim conteúdo de um website.

Na decisão restou decidido que (i) a Reclamada não possuía interesse legítimo nos nomes de domínio, vez que não possuía qualquer empresa com tais nomes ou título de jornais ou programas de tv e que a simples intenção de publicar um jornal ou desenvolver um *web site* não constituíam direito legítimo; (ii) foi provado que a Reclamada era proprietária do site “*Bank of Domains*” e tendo dentre os serviços oferecidos pelo site a venda de nomes de domínio, não poderia ser entendido que o propósito não era este, o que caracteriza a má-fé: “O Pannel acredita que pelo fato de os nomes de domínio sob disputa terem sido registrados por quem não os utiliza, mas publicamente oferece-os à venda, é a mais perfeita evidência de má-fé, trazendo prejuízos aos usuários da Internet e ao proprietário das marcas utilizadas como nome de domínio.”; (iii) independente da posição no mercado, as empresas são sim concorrentes, pois não interessa a sua posição, mas tão-somente que estão no mesmo mercado; (iv) ao redirecionar os usuários da Internet ao seu próprio site, identificado por nome de domínio diverso, a Reclamada possuía sim a intenção de atrair visitantes à sua página com fins comerciais – Sobre <jornalnacional.com> e seu redirecionamento ao Jornal “A Brasileira”, em virtude do conteúdo próximo, poderia haver a confusão, e <globoesporte.com> confundido com um corretor de domínios da própria Reclamante; (v) não havia qualquer evidência que demonstrasse a utilização com fins legitimamente não comerciais ou justo dos nomes de domínio, pois utilizava-os ou para seus projetos pessoais ou para revenda, caracterizando então, a má-fé na sua utilização.

A decisão destaca ainda que a Internet deve ser utilizada para comunicação, não para especulação ou parasitismo: “Este caso é outro exemplo de consequências negativas para os usuários da Internet a utilização dos nomes de domínio como instrumento para especulação e lucros parasitários e não como uma forma de transformar endereços IP numéricos em expressões alfanuméricas para fácil lembrança e acesso à navegação.”

Observa-se neste caso que o nome de domínio <globoesporte.com> foi registrado caracterizando o *cybersquatting*, ou seja, a intenção de lucro com a revenda ao titular da marca ou seu concorrente, como descrito acima.

No entanto, em relação à <jornalnacional.com> presencia-se um caso de concorrência desleal, mais especificamente, de concorrência parasitária, pois o registro foi realizado com a intenção de atrair usuários ao site do Reclamado, promovendo-o à custa da imagem da marca reconhecida Jornal Nacional. Sem qualquer esforço, o site do jornal “A

Brasileira” poderia receber visitantes e leitores que desejavam, inicialmente, acessar o *website* do programa de TV. Caracteriza-se, assim, a concorrência parasitária, que cessa com a transferência do registro ao titular da marca.

Ainda que a ocorrência de *cybersquatting* tenha sido maior nos primórdios da Internet, ao contrário do afirmado por alguns doutrinadores, que acreditavam que esta prática cessaria em virtude do “bom senso” dos consumidores e da capacidade dos usuários da Internet distinguir sites fraudulentos (ARAÚJO, 1999, p. 93), ou com o “fim da corrida aos nomes de domínio (FONTES, 2004, p. 124), julga-se que a diminuição destas ocorrências tenha se dado pelo desenvolvimento do sistema de solução de controvérsias e o reconhecimento do direito ao nome de domínio ao titular da marca, diminuindo consideravelmente a revenda de nomes de domínio.

Isto não significa que tal prática tenha cessado por completo. Ao analisar os casos submetidos aos centros de disputas de nomes de domínio ainda se observam alguns casos neste sentido. A título exemplificativo, apresenta-se a controvérsia submetida à apreciação do Painel Administrativo da OMPI, em setembro de 2013, a respeito dos seguintes nomes de domínio: <bancocat.com.br> e <bancocaterpillar.com.br>.

A Reclamante, Caterpillar Inc., empresa americana presente no mercado brasileiro desde meados do século passado, possui 127 (cento e vinte e sete) registros de marca no país, sendo o primeiro “Caterpillar”, de 1944, seguida da marca “CAT”, em 1958.¹²⁴

Conforme apresentado pela Reclamante, a Reclamada, a empresa Paraná 25 horas IT Solutions, de Campo Magro, Paraná, enviou e-mail oferecendo negociar os domínios em questão em troca de uma oportunidade de emprego na Reclamante. Em pesquisa realizada por especialista do Centro de Arbitragem foi verificado que os domínios encontravam-se para venda no site <vendadominios.com.br>. Como a Reclamada não apresentou defesa, foi decretada a revelia, e, verificado que (i) os domínios de domínios eram iguais ou semelhantes às marcas da Reclamante; (ii) não havia qualquer interesse legítimo da Reclamada nos nomes de domínio; (iii) que estes estavam sendo utilizados de má-

¹²⁴ Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Decisão do Painel Administrativo *Caso n° DBR 2013-0012*. Reclamante: Caterpillar Inc. Reclamada: Paraná 25 horas IT Solutions. Especialista: Gonçalo M. C. da Cunha Ferreira. 21 out. 2013.

fê; foi decidido a favor da Reclamante, sendo determinada a transferência dos domínios em questão para a titular da marca.

Além deste, podemos citar várias outras controvérsias como: ND 201434, entre Sport Club Corinthians Paulista vs. UNIDATEC – Web for People, referente ao domínio <arenacorinthians>, pelo qual o Reclamado oferecia a sua transferência mediante o pagamento de R\$200.000,00 (duzentos mil reais)¹²⁵; ND201322 entre Banco Bradesco S.A. vs Alexandre Souza Reis, referente a vários domínios com a reprodução da marca Bradesco e acréscimo de outras palavras relacionadas ao mercado financeiro, cobrando R\$10.000,00 (dez mil reais) pela transferência de cada um deles¹²⁶; ND201310, entre MHCS vs. Sergio Eduardo Lopes Duenhas, no qual o Reclamado comunicou que realizaria um leilão para os domínios <www.moetchandon.com.br> e <chandonbrasil.com.br>, salvo acordo privado entre as partes¹²⁷, todos estes com decisões favoráveis aos Reclamantes, seja com a transferência ou cancelamento do registro.

5.3.2 Typosquatting

Este tipo de conflito parece-se muito com o *cybersquatting*, apresentado anteriormente. Enquanto na forma anterior a semelhança é com a marca, no *typosquatting* esta se dá com o próprio nome de domínio. A intenção é aproveitar as falhas cometidas pelos usuários da Internet ao digitar o nome pretendido no teclado para direcioná-lo para outro site.

Assim Marcos Rolim Fernandes Fontes definiu *typosquatting*: “registro de uma palavra fonética ou graficamente muito parecida com a marca de terceiro, trocando-se uma ou duas letras, o que poderia induzir a erro aquele que estivesse tentando adivinhar o endereço eletrônico da

¹²⁵ Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Decisão do Procedimento nº ND201434. Reclamante: Sport Club Corinthians Paulista. Reclamado: UNIDATEC – Web for People. Especialista: Márcio Junqueira Leite. 19 mar. 2015.

¹²⁶ Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Decisão do Procedimento nº ND 201322. Reclamante: Banco Bradesco S.A. Reclamado: Alexandre Souza Reis. Especialista: Latitia d’Hanens. 14 nov. 2013.

¹²⁷ Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Decisão do Procedimento nº ND 201310. Reclamante: MHCS. Reclamado: Sergio Eduardo Lopes Duenhas. Especialista: Karin Klempf Franco. 26 ago. 2013.

companhia que comercializava produtos com a marca idêntica ao nome de domínio, digitando-o no seu browser.” (2004)

Pode-se utilizar do *typosquatting* tanto para promover produtos e serviços similares quanto diversos daqueles oferecidos pela empresa titular do nome de domínio original. O que se pretende, de qualquer forma, é utilizar a fama conquistada por terceiros, o prestígio do site cujo domínio foi inspirado para o maior número possível de acessos.

Ainda que por vezes o interesse do titular do domínio seja similar ao do praticante de *cybersquatting*, lucro imediato com a transferência do domínio ao titular da marca reproduzida, não raro se verifica a intenção de manutenção do site para divulgação dos seus próprios serviços ou bens, aproveitando-se dos erros cometidos pelos usuários da Internet, em conduta que pode ser classificada como concorrência parasitária, como descrito no item 2.2 acima.

A ABPI, por meio do CASD-ND expressou entendimento semelhante, ao decidir controvérsias sobre o nome de domínio <locaweb.com.br>, website que anunciava serviços similares ao da provedora de internet “Locaweb”:

Considerando que a Reclamada reproduz a marca registrada da Reclamante em sua integralidade, com o mero acréscimo da letra w (LOCAWEB vs. LOCAWWEB), reconheço que tal conduta caracteriza a prática de *typosquatting* (que pode ser definido como o registro de nomes de domínio semelhantes a marcas consagradas, mas com pequenos erros tipográficos, para aproveitar o tráfego na internet de usuários que cometam erro ao digitar o endereço eletrônico), o que configure também, claro ato de má-fé e concorrência desleal por parte da Reclamada.¹²⁸

Salienta-se que, ainda que o caso tenha sido classificado como concorrência desleal, entende-se que, em virtude da reprodução do site do Reclamante, levando o usuário a acreditar estar diante da página do titular da marca “locaweb”, configura-se a prática de concorrência parasitária, espécie do gênero concorrência desleal, como apontado acima.

¹²⁸ Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Decisão do Procedimento nº ND20159. Reclamante: Locaweb Serviços de Internet S.A. Reclamado: Toweb Brasil Ltda. EPP. Especialista: Rafael Lacaz Amaral. 10 jun. 2015.

A caracterização apenas como concorrência desleal, não em sua espécie parasitária segue a linha das decisões proferidas pelos centros de arbitragem no Brasil, que evitam a sua referência, ao contrário do Centro de Arbitragem da OMPI, que, acertadamente, caracteriza tais condutas como parasitárias, como se pode observar dos exemplos a seguir.

No procedimento administrativo D2011-0830, o registro dos domínios <toysarerruss.com>, <toysarerruss.net>, <toysruss.com>e<toysruss.net>, foi utilizado para aproveitar-se de erros de digitação daqueles que procuravam acessar o website da empresa norte americana de brinquedos TOYS R US.¹²⁹

Segundo argumento apresentado pelo Reclamante, confirmado pelo Especialista, o erro tipográfico, intencional, poderia diluir sua marca, além de prejudicar sua imagem, vez que anunciava em sua página produtos para público adulto. A intenção de desviar clientes da empresa que realizassem pequenos erros de digitação, gerando vantagens indevidas, caracterizava, além de má-fé, conduta parasitária, o que legitimava a transferência ao titular da marca. De acordo com a decisão:

O Painel entende que Reclamado não utiliza os nomes de domínio como seu nome empresarial, mas de forma oportunista para desviar para site com conteúdo sexual de seu negócio “Dildo Depot”. O Reclamado não possui quaisquer direitos ou interesses legítimos nos nomes de domínio, incluindo o nome de domínio <toysruss.net>. [...] O Painel conclui que o Reclamado registrou os nomes de domínio justamente por serem confusamente semelhantes à marca do Reclamante, praticando, desta forma, typosquatting parasitário utilizando nomes de domínio que fazem uma forte alusão à marca do Reclamante.

¹²⁹ Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Decisão do Painel Administrativo Caso n° D 2011-08030. Reclamante: Geoffrey, LLC. Reclamados: Toys R Russ e Days of ‘49. Especialista: Christopher S. Gibson. 8 ago. 2011.

No caso do domínio <voyqges-sncf.com> a prática de concorrência parasitária é tipificada expressamente, como afirma o Especialista:

Este é um típico caso de “concorrência parasitária”, infringindo o princípio básico de que ninguém pode colher onde não semeou, no presente caso: ao beneficiar-se da marca notoriamente conhecida VOYAGES-SNCF.COM de titularidade de SNCF, está lucrando com o investimento da empresa francesa sem qualquer investimento considerável do próprio Reclamado. Tendo em vista as circunstâncias, o Painel é levado a considerar que, quando o Reclamado optou por registrar o nome de domínio que consiste em uma variação com erros ortográficos da marca registrada, ele sabia e planejava que seu site receberia tráfego da Internet devido à utilização de uma variação da marca registrada.¹³⁰

O Especialista utiliza, além da expressão “concorrência parasitária”, a máxima norte americana de que “não se pode colher onde não se plantou”, típica para tais condutas parasitárias, como demonstrado no item 2.2. O que se pretende prevenir, é que, por meio de websites, acessíveis por domínios próximos às marcas registradas, obtenha-se vantagem indevida, além de prejudicar o titular da marca, sem dúvida.¹³¹

Convém ressaltar que alguns casos aproximam-se do *cybersquatting*, nos quais o objetivo do registro do domínio é a transferência em troca de lucros financeiros imediatos. Em controvérsia submetida ao Centro de Arbitragem da OMPI no Brasil, questionou-se o registro do domínio <ptrobras.com.br>, sendo a vantagem pretendida pela Reclamada a revenda do domínio à Reclamante, a empresa Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás. A possibilidade de erro ao digitar

¹³⁰ Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Decisão do Painel Administrativo Caso nº D2009-0891. Reclamante: Soci t  Nationale des Chemins de fer Fran ais - SNCF. Reclamados: Damian Miller / Miller Inc. Especialista: Fran ois Dessemontet. 27 ago. 2009.

¹³¹ Al m dos casos citados, encontram-se 111 (cento e onze) procedimentos administrados nos quais a conduta do Reclamado   tida como concorr ncia parasit ria, apenas nos gTLD.

“petrobras” direcionava os usuários ao site fraudulento, caracterizando o *typosquatting*, como enfatizado na decisão:

É provável que o intuito da Reclamada ao registrar o nome de domínio em disputa <ptrobras.com.br> era o de atrair, com o objetivo de lucro, para sua página na internet, usuários que erroneamente ao procurar a página oficial do website da Reclamante digitem, por engano, o nome de domínio faltando a vogal “e”. Aliás, essa prática é comumente conhecida por “typosquatting”.¹³²

Assim como os demais, os casos citados culminaram com a transferência do domínio ao Reclamante ou com o cancelamento, de acordo com o requerimento realizado.

5.3.3 Direitos Legítimos Múltiplos

Neste tipo de conflito, duas ou mais partes possuem direitos legítimos a um nome de domínio, como duas empresas que possuem marcas registradas idênticas, em diferentes classes. São as situações nas quais detentores de interesses legítimos múltiplos competem por um nome de domínio. (LIPTON, 2005, p. 19)

Tais conflitos ocorrem em decorrência das divergências verificadas entre marcas e nomes de domínio. Como apresentado acima, domínios são únicos, enquanto marcas podem ser registradas em diferentes classes em um mesmo país ou até na mesma classe, em territórios diferentes.

Neste caso, considerando ainda que não há qualquer previsão a respeito do tema em leis relativas à propriedade intelectual ou solução de controvérsias para nomes de domínio, vale o princípio *first come, first filed*, devendo manter o domínio aquele titular de marca que primeiro providenciou o registro.

As decisões proferidas pelos centros de solução de controvérsias no Brasil nas quais foi mantido o registro do domínio com o seu titular, o Reclamado, são casos de direitos legítimos múltiplos, pois tanto

¹³² Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Decisão do Painel Administrativo *Caso n° DBR 2012-0003*. Reclamante: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás. Reclamada: Luiz Cândido da Silva. Especialista: Erika Aoki. 4jun. 2012.

Reclamante quanto Reclamado possuem interesses legítimos, como se vê:

(i) DBR2013-0014 – Tumi Inc. vs. Tumi Construções e Empreendimentos Ltda.: a empresa fabricante de malas e artigos para viagens reclamou a transferência dos domínios <tumi.com.br> e <tumi.net.br>. A Reclamante é detentora da marca Tumi no Brasil, Estados Unidos e outros países; do domínio <tumi.com> e do nome empresarial, mesmo que não registrado no Brasil. No entanto, restou comprovado que a Reclamada utilizava o nome empresarial TUMI Construções e Empreendimentos Ltda. desde o ano 2000. A decisão baseou-se no uso da expressão “TUMI” no nome empresarial da Reclamada, refletindo em direitos e legítimos interesses no domínio, além do fato de sua não utilização “para fins ilícitos ou lucrativos decorrentes de associação com a marca da Reclamante (esquemas fraudulentos, anúncios pagos ou *pay-per-click advertising*)”¹³³

(ii) DBR2013-0007 – Telefônica Brasil S.A. vs. PHD – Cartão Universitário, PHD Propaganda e Marketing Ltda. – ME: a empresa telefônica reivindicava o domínio <vivosaude.com.br>, alegando ser detentora da marca “vivo”, em diversas classes, além de inúmeras variações, como: “vivo torpedo”; “vivo empresas”; “vivo zap”; “vivo downloads”; “vivo agenda”; “vivo encontra”; “vivo direto”; “vivo play 3g”; “vivo bem estar” e “vivo ligue saúde”. A Reclamada, por sua vez, é titular da marca “vivo saúde” utilizando-a também como título de seu estabelecimento. O Especialista, por entender que ambas as expressões “vivo” e “saúde” são expressões de uso comum, sendo que o termo genérico “saúde” não se relacionar às atividades empresariais da Reclamante. A Reclamada, por sua vez, possui direitos legítimos por utilizar o termo “vivo saúde” para exploração de suas atividades comerciais desde 2006, ainda que só tenha registrado o domínio em 2011.¹³⁴

¹³³ Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Decisão do Painel Administrativo Caso nº DBR 2013-0014. Reclamante: Tumi Inc. Reclamada: Tumi Construções e Empreendimentos Ltda. Especialista: Wilson Pinheiro Jabur. 9 dez. 2013.

¹³⁴ Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Decisão do Painel Administrativo Caso nº DBR 2013-0007. Reclamante: Telefônica Brasil S.A. Reclamada: PHD – Cartão Universitário, PHD Propaganda e Marketing Ltda. – ME. Especialista: Luiz E. Montauray Pimenta. 14 ago. 2013.

(iii) ND201430 – Maglital S.R.L. vs. Platinum Rio Consultoria Ltda. - <crucianibrasil.com.br>: ainda que a Reclamante seja titular da marca “cruciani”, e o domínio <crucianibrasil.com.br> sua reprodução, pois o acréscimo da palavra “brasil” ao núcleo do domínio não descaracteriza a reprodução da marca, vez que tal palavra não passa de mero indicativo geográfico, decidiu-se pela manutenção do domínio pelo titular. Não foi comprovada a má-fé na sua utilização, pois as partes possuíam um acordo de intenções, de 2013, para constituição da empresa Cruciani do Brasil, para comercialização e distribuição de produtos da Reclamante. Não tendo sido constituída a sociedade no prazo pretendido, a Reclamada iniciou a comercialização dos produtos da Reclamante, incluindo por meio do website sob domínio <crucianibrasil.com.br>, sem qualquer oposição à utilização de sua marca. Destaca-se que, dentre as obrigações da Reclamada, constava o desenvolvimento de e-commerce, o que necessitava, evidentemente, de um website para tanto: “Decorre daí, que o nome de domínio, em disputa não foi registrado nem utilizado de má-fé pela Reclamada, afinal, as Partes tinham interesses em comum e o mesmo seria provavelmente utilizado, como de fato foi, para comercialização e divulgação dos produtos CRUCIANI e sua comercialização no Brasil.”. Não sendo demonstrada a má-fé na utilização, a decisão foi pela manutenção do domínio com seu titular.¹³⁵

(iv) ND20148 - E. I. Du Pont Nemours and Company. vs. Celso Brant Sobrinho - <nome-x.com.br>. Neste caso, a Reclamante é titular da marca “nomex”, estando devidamente registrada no Brasil, relacionada a uma fibra resistente a chamas, que não perde a eficiência com o uso contínuo ou lavagens. O Reclamado, por sua vez, registrou a expressão “nome-x” para uso futuro em um produto destinado à telecomunicação, sendo parte de um aplicativo, à época, em fase final de desenvolvimento. Para transferência do domínio, como ressaltado pelo Especialista em sua decisão, necessário que o domínio seja idêntico ou confusamente similar à marca – o que restou comprovado, mas também que este seja utilizado de má-fé. Considerou-se que, mesmo a Reclamante sendo titular da marca “nomex”, isso não implica à restrição absoluta ao uso da expressão ou suas variações como nome de domínio,

¹³⁵ Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Decisão do Procedimento nº ND201430. Reclamante: Maglital S.R.L. Reclamado: Platinum Rio Consultoria Ltda. Especialista: Ana Paula de Aguiar Tempesta. 25 mai. 2015.

destacando o princípio *first come, first filed* para registro: “Até mesmo porque, via de regra, um nome de domínio disponível para registro é concedido ao primeiro requerente que satisfaz, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo.” O Especialista destaca ainda ser a expressão “nomex” pouco conhecida do “consumidor em geral ou cidadão médio”, sendo restrita a um mercado específico. Assim, não sendo comprovada a má-fé, o nome de domínio foi mantido com seu titular.

Dos exemplos apresentados observa-se que, havendo marca registrada em conflito com nome de domínio, a sua manutenção com o titular do domínio ocorre apenas comprovando-se direitos e interesses legítimos, bem como a ausência de má-fé na sua utilização.

Destaca-se que, em apenas uma das decisões que mantiveram o domínio com o reclamado não foi utilizado um “alerta” de que o reclamante poderia acessar o Judiciário na tentativa de transferir ou cancelar o registro sob disputa.¹³⁶ Ainda assim, a partir de pesquisa realizada junto aos tribunais estaduais, e também ao Superior Tribunal de Justiça, não há ações judiciais relacionadas a estes nomes de domínio em disputa no âmbito da SACI-Adm. Tal informação reforça a ideia de que, ainda que a decisão do procedimento não seja definitiva e que o acesso ao judiciário é sempre permitido, tal recurso é pouco (ou nunca, como se verificou) utilizado, sendo acatada a decisão proferida por meio da ADR.

Ainda que apenas em uma das controvérsias tenha sido invocado o princípio *first come, first filed*, resta evidente ser este utilizado em

¹³⁶Como na decisão DBR2013-0014: “Lembra o Especialista que a Reclamante sempre poderá se socorrer do Poder Judiciário, caso entenda violados os seus direitos de propriedade intelectual, ou se a conduta e uso que a Reclamada faz dos nomes em domínio em disputa modificar-se.”

No mesmo sentido o previsto na decisão DBR2013-007: “O Especialista decide o mérito da disputa com base no material probatório produzido neste procedimento administrativo. Se a Reclamante entender lesados os seus direitos da propriedade intelectual, este Especialista rememora que, de acordo com o parágrafo 17(a) das Regras, esta decisão não impede que as Partes interponham uma ação judicial relativa ao nome domínio em disputa.”

A decisão da ABPI, ND201430, da mesma forma, apresenta o aviso: “Esta conclusão do Especialista não obsta a que o Reclamante possa vir a obter judicialmente a transferência do Nome de Domínio em disputa em face do posterior desenvolvimento do litígio judicial atualmente existente entre as Partes.”

caso de conflito de interesses legítimos. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, é claro ao invocá-lo, como se observa da ementa a seguir:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. DIREITO DE EXCLUSIVA. LIMITAÇÕES. EXISTÊNCIA DE DUPLO REGISTRO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. TÍTULO DE ESTABELECIMENTO. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. PRINCÍPIO FIRST COME, FIRST SERVED. INCIDÊNCIA. 1. Demanda em que se pretende, mediante oposição de direito de exclusiva, afastar a utilização de termos constante de marca registrada do recorrente. 2. O direito de precedência, assegurado no art. 129, p. 1. , da Lei nº 9.729/96, confere ao utente de marca, de boa-fé, o direito de reivindicar para si marca similar apresentada a registro por terceiro, situação que não se amolda a dos autos. 3. O direito de exclusiva, conferido ao titular de marca registrada sofre limitações, impondo-se a harmonização do princípio da anterioridade, da especialidade e da territorialidade. 4. “No Brasil, o registro de nomes de domínio na internet é regido pelo princípio First Come, First Served, segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro”. Precedentes. 5. Apesar da legitimidade do registro do nome de domínio poder ser contestada ante a utilização indevida de elementos característicos de nome empresarial ou marca devidamente registrados, na hipótese ambos os litigantes possuem registros vigentes, aplicando-se integralmente o princípio First Come, First Served. 6. Recurso especial desprovido.

Verifica-se que o princípio *first come, first filed*, ainda que não esteja previsto em lei, mas tão-somente em Resolução do CGI, é respeitado, tanto pelos centros de solução de conflitos, quanto pelo judiciário e que, na hipótese de direitos concorrentes, este é observado, sendo mantido o nome de domínio com o primeiro que realizar o registro.

5.3.4 Profit Grabbing

As práticas de *cybersquatting*, dominantes no cenário virtual na década de 1990, influenciaram a construção da UDRP e centros de solução de controvérsias à época. No entanto, as disputas relacionadas a nomes de domínio transformaram-se, apresentando atualmente poucos casos em que o interesse é a venda do domínio.

Há outras formas de auferir lucros com nomes de domínio e, enquanto as práticas se multiplicam, a legislação não responde com a mesma velocidade: “Assim, a prática especulativa com nomes de domínio afastou-se das políticas relativas a marcas registradas, enquanto o sistema de regulamentação não.” (LIPTON, 2009, p. 3)

Isto ocorre, em especial, nos casos em que o requerente pretende obter lucros financeiros com o registro, sem transferi-lo ao titular da marca. Pelo contrário, a intenção é a manutenção do domínio e exploração do website a ele relacionado.

Diferencia-se do *cybersquatting* por não haver a intenção de posterior transferência, pois os lucros são provenientes da confusão do consumidor ao acessar seu website por meio do domínio similar à marca registrada reconhecida. Ainda que as duas práticas não sejam excludentes, conforme salienta Saravanan: “o Reclamado inicialmente usa o nome de domínio similar à marca da Reclamante e, posteriormente, oferece-o ao Reclamante com a intenção de venda a preço discricionário.” (2009, p. 9)

Diversos casos são submetidos aos centros de solução de conflitos a este respeito. A caracterização da má-fé é baseada no item “c” do artigo 3. Do Regulamento SACI-Adm, que dispõe sobre nome de domínio idêntico ou similar o suficiente para causar confusão com direitos de terceiro.

Estas práticas estão relacionadas à concorrência parasitária, pois o intento é auferir lucros com base no prestígio e fama alheia, aproveitando-se do trabalho desenvolvido por uma empresa para consagração de sua marca.

Apresenta-se, na sequência, uma compilação de controvérsias submetidas ao procedimento administrativo criado pelo SACI-Adm, tanto por meio do Centro OMPI Brasil quanto ABPI, nas quais os nomes de domínio são utilizados como instrumento para condutas parasitária, vedadas em decorrência da defesa da concorrência leal.

(i) DBR2014-0012 – OLX, Inc. vs. Alfredo Carlos Queiros da Silva - <olx2.com.br>; <olxer.com.br>: o Reclamado utilizava padrão visual e logotipo semelhante ao website e à marca Reclamante, oferecendo serviços similares e links patrocinados, indicando não só a tentativa de confundir os usuários como também auferir lucros. O Especialista destaca ainda a tentativa de “tirar proveito dos esforços da Reclamante”: Dessa forma, no entendimento desta Especialista, o Reclamado, ao usar os nomes de domínio em disputa, age de má fé, para tentar atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para os seus sítios de rede eletrônica, usurpando as marcas registradas da Reclamante e, com isso, criando situação de confusão perante o público consumidor e/ou prejuízo a atividade comercial da Reclamante.¹³⁷

(ii) DBR2014-0001 - Lego System A/S vs. Omar Quadros Motta - <legoarquitetura.com.br>, <legodobrasil.com.br>, <legoeducacao.com.br>, <legoeducationbrasil.com.br> e <legomindstorm.com.br>: o Reclamado utilizava o domínio para venda de produtos da marca LEGO, sem autorização de sua titular, criação de página na rede social Facebook¹³⁸ informando ser a página da marca, condutas que demonstram o interesse do Reclamado de lucrar com a marca, sem qualquer contrapartida, pois o esforço de divulgação, marketing e desenvolvimento dos produtos permanecia com a Reclamante.¹³⁹

(iii) DBR2013-0009 – Water Pic Inc. vs. Viviane Sacomori - <waterpikdobrasil.com.br> : a Reclamante é responsável pela fabricação de produtos para saúde bucal, sendo uma marca notoriamente conhecida no segmento de saúde pessoal e bucal e possuindo distribuidor exclusivo

¹³⁷ Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Decisão do Painel Administrativo Caso nº DBR 2014-0012. Reclamante: OLX, Inc. Reclamado: Alfredo Carlos Queiros da Silva. Especialista: Simone Lahogue Nunes. 4 dez. 2014.

¹³⁸ Não é o objetivo deste trabalho a discussão sobre criação de páginas na citada rede social, no entanto, entende-se que com a comprovação de titularidade da marca, assim como ocorre com nomes de domínio, há a possibilidade de transferência ou cancelamento de páginas com violação à direitos de propriedade intelectual de terceiros.

¹³⁹ Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Decisão do Painel Administrativo Caso nº DBR 2014-0001. Reclamante: Lego System A/S. Reclamado: Omar Quadros Motta. Especialista: Simone Lahogue Nunes. 26 mai. 2014.

para seus produtos no Brasil. Não foi demonstrada a existência de direitos ou interesses legítimos pela Reclamante para a utilização da expressão “waterpik”, especialmente por sua única relação com esta ser a venda de produtos da marca no website. Assim, a inclusão da expressão “dobrasil” à marca da Reclamante poderia confundir os consumidores, que seriam levados a acreditar tratar-se de representante dos produtos no Brasil. O objetivo de lucro indevido é destacado pelo Especialista em sua decisão:

Por fim, todos os indícios levam a crer que o nome de domínio em disputa foi registrado e vem sendo utilizado com o objetivo de gerar lucros à Reclamada, através do desvio da clientela da Reclamante e de sua distribuidora oficial no Brasil, e de criar uma associação indevida entre a Reclamada e Reclamante na mente dos consumidores. Frisa-se que o conteúdo disponibilizado no sítio de rede eletrônica da Reclamada parece efetivamente pertencer a um sítio de rede eletrônica oficial da Reclamante.¹⁴⁰

(iv) ND201429 – Natura Cosméticos S.A. e Comércio de Cosméticos Natura Ltda.¹⁴¹ vs. Marcos Paulo Augusto - <naturastore.com> e <efeitonatura.com.br>: a Reclamante é titular da marca “natura” registrada no INPI sob diversas classes, e em outros países, tendo sido declarada marca de alto renome em 2005, possuindo então proteção especial em todos os ramos de atividade. No caso a Reclamante alega ainda que seu direito de zelar pela marca alcança inclusive o âmbito virtual, seja em conteúdos de websites ou no próprio nome de domínio registrado. Para tanto, a empresa orienta suas consultoras que desejam comercializar os produtos on-line para registrarem o domínio da seguinte forma: <nomeconsultoranatura.com.br> de forma a identificar os sites como

¹⁴⁰ Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Decisão do Painel Administrativo Caso nº DBR2013-0009. Reclamante: Water Pic Inc. Reclamado: Viviane Sacomori. Especialista: Simone Lahorgue Nunes. 26 mai. 2014.

¹⁴¹ Destaca-se ser a Natura, juntamente com Gol Linhas Aéreas, Bradesco e Companhia Brasileira de Distribuição (titular das marcas “extra” e “pão de açúcar”, dentre outras) as empresas com maior número de reclamações perante os centros de solução de controvérsias sobre nomes de domínio no Brasil.

pertencentes às consultoras, não à empresa. No caso o Reclamado utilizava os websites para revenda de produtos da marca, sendo que em sua resposta confirmou “para complementar a renda” decidiu “montar a loja virtual” da Natura, a qual “havia se mostrado a melhor opção para um negócio”, bem como confessou ter vendido “muuuito” [sic] dos produtos Natura com tais Nomes de Domínio, sendo que, após notificação extrajudicial redirecionou os nomes de domínio para outro domínio, quando então suas vendas caíram 80% (oitenta por cento).¹⁴²

(v) ND-20146 - 3M Company vs. Rodrigo da Silva Porto-filtroaqualar.com.br: a Reclamante é titular da marca “aqualar” sendo que o domínio registrado é composto da marca acrescida à palavra “filtro”, justamente o produto comercializado pela Reclamante. O website criado pelo Reclamado era utilizado para comercializar filtros, tanto da marca “aqualar” quanto de concorrentes, causando confusão nos consumidores. A escolha do domínio, segundo o Reclamado, foi atrair interessados na famosa marca para seu website, aumentando seus lucros. A respeito, o Especialista expôs:

É lícito a qualquer um, no livre exercício da atividade de comércio, revender produtos de consumo de terceiros agindo, nessa condição, como parte da cadeia de distribuição ao consumidor final. Admite-se, inclusive, que no exercício da atividade de comércio faça-se uso razoável, dentro, mais das vezes, de parâmetros definidos pelo próprio fabricante do produto, da marca associada ao produto a ser comercializado. Por outro lado, nem lícito, nem tampouco de boa-fé, é o registro de Nome de Domínio idêntico ou semelhante à marca do fabricante pelo comerciante ou distribuidor com o claro objetivo de aproveitamento parasitário. Caminham nesse sentido, decisões anteriores proferidas em procedimentos no âmbito do UDRP.¹⁴³

¹⁴² Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Decisão do Procedimento nº ND201429. Reclamantes: Natura Cosméticos S.A. e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. Reclamado: Marcos Paulo Augusto. Especialista: Gabriel F. Leonardos. 22 ago. 2013.

¹⁴³ Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Decisão do Procedimento nº ND20146. Reclamante: 3M Company. Reclamado: Rodrigo da Silva Porto. Especialista: Gustavo Raposo Gebara Artese. 29 mai. 2014.

(vi) ND201427 – Scopus Tecnologia Ltda. vs. Romildo da Silva - <lojashopfacil.com.br>; <ofertashopfacil.com.br>; <shopfacilbr.com.br>: a Reclamante é titular da marca “shopfacil” e de mais de 20 (vinte) domínios registrados sob o “.br”, incluindo <shopfacil.com.br> e outros que contém a marca. Além de confundir os consumidores, a prática do Reclamado denegria a imagem da marca, como se pode observar das palavras do Especialista:

Ficou demonstrado que o Reclamado utilizou os nomes de domínio com o intuito de atrair usuários da Internet para seus sítios de rede eletrônica, aproveitando-se da boa-fama e prestígio da Reclamante.

Tanto isso é verdade que os consumidores, ao se depararem com os nomes de domínio acreditavam estar realizando suas compras em sítio eletrônico da Reclamante e acabavam sendo surpreendidos com situações desagradáveis como clonagem de cartões e não entrega de mercadorias.¹⁴⁴

(vii) ND201415 – Companhia Brasileira de Distribuição vs. Raquel de Oliveira Campos - <viaextra.com.br>: a Reclamante é titular da marca “extra” e de outras contendo suas variações, bem como de diversos nomes de domínio registrados sob o “.br”. O domínio em disputa era utilizado pela Reclamada para hospedagem de links patrocinados, inclusive de concorrentes da Reclamante, conduta esta considerada concorrência parasitária, como demonstra o Especialista:

Ficou comprovado nos autos que o domínio era no passado recente utilizado para hospedagem de links patrocinados do mesmo segmento da Reclamante, inclusive e principalmente com a presença de links para os sites dos principais concorrentes desta. Ou seja, trata-se de aproveitamento parasitário de signo distintivo da Reclamante, objeto de alto investimento, para atrair para si (ou seu site) movimento que

¹⁴⁴ Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Decisão do Procedimento nº ND201427. Reclamante: Scopus Tecnologia Ltda. Reclamado: Romildo da Silva. Especialista: Cristina Zamarion Carretori. 25 out. 2014.

justifique o pagamento para manutenção de links concorrentes ao do titular de tal marca neste. Caracterizado o intuito de lucro da alínea “d” do parágrafo único do artigo 3.º do Regulamento, bem como do art. 1.º p.u. da Resolução CGI.br/Res/2008/008/P, registro concedido em violação de direito de terceiro.

Como demonstrado quando do estudo da concorrência parasitária, as partes não precisam ser concorrentes, atuando no mesmo mercado, vez que esta se caracteriza como o aproveitamento da boa fama alheia para obtenção de lucros. Assim, a rede varejista não é concorrente da Reclamada, cuja atuação consistia na hospedagem de links patrocinados. No entanto, sua conduta buscava auferir lucros por meio da marca “extra” podendo acarretar prejuízos à Reclamante em virtude de sua conduta.

Do exposto neste item, observa-se que a prática parasitária é intensa, gerando transtornos aos titulares das marcas e muitos prejuízos, sendo que a unanimidade das decisões proferidas pelos centros de solução de controvérsias é favorável à transferência do domínio caso se verifique tal conduta.

Com a aplicação dos conceitos relativos à concorrência parasitária aos nomes de domínio, verifica-se que estes são reconhecidos como sinais distintivos, tanto no poder judiciário quanto nos centros de solução de disputas. A própria possibilidade de conflito com os demais sinais já reconhecidos pelo ordenamento jurídico, comprova sua condição como tal. Acrescenta-se ainda a possibilidade de conflitos entre nomes de domínio anteriormente registrados, como apresentado no início deste capítulo, reforça o entendimento de que se está diante de um novo sinal do comércio, típico do ambiente virtual, e responsável pela inclusão de novos temas ao Direito de Propriedade Industrial, como a ocorrência de conflitos a eles relativos.

5.4 NOME DE DOMÍNIO COMO SINAL DISTINTIVO

Do exposto no item 4.2 e neste Capítulo 5, observa-se que nomes de domínio possuem afinidades tanto com marcas quanto nomes empresariais e ainda com títulos de estabelecimento. Não se pode afirmar que, de fato, seja um destes, mas possui atributos comuns a todos, em especial um deles, que se faz presente na totalidade dos sinais

distintivos analisados: a capacidade de distinguir, sejam produtos, serviços, empresas ou estabelecimentos.

Sendo justamente esta a propriedade que caracteriza os sinais distintivos, entende-se possível afirmar que o nome de domínio é um sinal distintivo. Não uma marca, um nome empresarial ou título de estabelecimento, mas um sinal novo, ainda não definido, seja pela doutrina, seja pela lei.

Como afirma Marcio Fontes (2004, p. 109): “Os nomes de domínio que designam (e conduzem os dados) a um determinado site ganharam a condição de um verdadeiro sinal distintivo, pois é através dele que um empreendimento *online* é encontrado e, no mais das vezes, passa a ser conhecido.”

Assim, nomes de domínio são os sinais distintivos representativos do mundo virtual, da era da Internet, que, assim como nos demais campos – econômicos, sociológicos, rompeu barreiras e criou novas regras, fez surgir um novo objeto de estudo e aplicação. Como afirma José Antonio Correa (2000, p. 25), estes, devido a sua trajetória evolutiva, tornaram-se os novos sinais que compõem a empresa, instrumentalizando o exercício da sua competição no mercado.

Neste sentido a classificação como signo distintivo atípico: “estamos diante de um novo signo distintivo de caráter atípico ou *sui generis*, um quase signo distintivo ou uma nova forma de propriedade industrial.” (MARTINS, 2008, p. 77)

Na jurisprudência encontram-se julgados nos quais o nome de domínio é caracterizado de forma indubitável como um sinal distintivo: “O nome de domínio, ou endereço eletrônico, nada mais é do que mais um instrumento para identificar pessoas ou empresas dentro do veículo de comunicação, qual seja, a rede mundial de computadores. *Tendo, incontestavelmente, o nome de Domínio, a natureza de sinal distintivo, e, como tal, o seu registro gera ao titular o direito de ser protegido contra terceiros.*”¹⁴⁵ (grifos do autor)

Por vezes, as decisões falam em “espécie de sinal distintivo”: “PROPRIEDADE INDUSTRIAL Uso indevido de nome empresarial em domínio virtual, ou site na internet Nome de domínio como espécie de sinal distintivo (marca, nome de empresa ou título de estabelecimento) tem proteção da L. 9.279/96 Uso indevido na Internet

¹⁴⁵ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível nº 70005911524. Apelante: BG Comércio e Serviços LTDA. Apelada: Cada do Desenho Representação e Comércio LTDA. Relator Des. Dorval Bráulio Marques. Porto Alegre (RS). 16 jun. 2005.

de nome alheio Proteção de ambos os sinais distintivos que é interdependente, tendo o objetivo precípua de evitar confusão no mercado.”¹⁴⁶

É possível encontrar também decisões que destacam não somente a natureza jurídica de sinal distintivo dos nomes de domínio, mas também a consequente e necessária proteção em face da concorrência parasitária, passível de se verificar em situação de conflito com outros sinais:

Reconhecido o nome empresarial como sinal distintivo do empresário, digno da proteção conferida pelas leis concorrenciais e de propriedade intelectual, possível o conflito com outros sinais distintivos.

Sabido que também constituem sinais distintivos da sociedade empresária as marcas, insígnias, nomes de domínio, etc., possuindo, cada um dos quais, proteção própria e específica, decorrente da função individualizadora exercida em uma situação de concorrência.¹⁴⁷

Ainda que não tenha definida a natureza jurídica, o Superior Tribunal de Justiça, assim como previsto no Projeto de Código Comercial, entende que o nome de domínio é parte do estabelecimento comercial, como disposto:

A respeito do nome de domínio ainda não há marco regulatório no Brasil. Contudo, a doutrina vem reconhecendo sua relevância e integrando-o ao estabelecimento empresarial, como bem incorpóreo, nos termos do enunciado nº 7 da I Jornada de Direito Comercial do CJF: “o nome de domínio integra o estabelecimento empresarial

¹⁴⁶ Brasil. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. *Apelação Cível nº 0154083-53.2009.8.26.0100*. Apelante: Banco Standard Investimentos S.A. Apelado: Sônia Maria Gaspar. Relator Des. Francisco Loureiro. São Paulo (TJSP) 04 de nov. de 2014.

¹⁴⁷ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. *Apelação nº 0019447-38.2010.8.26.0320*. Apelante: Instituto Telemar S.C. Apelado: L C Ramos Informática EPP. Relator: Des. Ênio Zulianni. São Paulo (TJSP). 13 jun. 2013.

como bem incorporado para todos os fins de direito”¹⁴⁸

Da mesma forma, em decisões vinculadas ao Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de domínio sob “.br” – SACI-Adm, como se pode observar na decisão proferida pela Câmara de Disputas relativas a Nomes de Domínio – CASD-ND, da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual – ABPI: “Os nomes de domínio – que nada mais são senão *sinais distintivos nominativos* [...]” (grifos do autor)¹⁴⁹

No mesmo sentido, e destacando o caráter evolutivo dos sinais distintivos, a decisão do Procedimento Administrativo ND20142, da CASD-ND da ABPI:

Considerando que a Insígnia, o Título de Estabelecimento, os Sinais de Propaganda e mesmo o Nome Comercial já foram disciplinados, ao lado das marcas, pela legislação anterior da Propriedade Industrial em nosso país, fica palatável a admissão dos Nomes de Domínio entre os sinais distintivos e também merecedor do status de coisa móvel, passível de apropriação quando *res nullius* e de reapropriação quando *res derelicta*. (ND20142 - Banco Bradesco S.A. vs Rogério Almeida)

Por ser considerado como um sinal distintivo, a proteção conferida é a mesma oferecida aos demais sinais: “Assim como entre os registros dos nomes comerciais, das marcas, dos direitos autorais e de outros, há respeito recíproco, quando houver semelhança que puder trazer prejuízos aos titulares e a terceiros, a proteção do nome de domínio deve se harmonizar com esses institutos e obedecer ao mesmo princípio”.¹⁵⁰

¹⁴⁸ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.238.041 – SC. Recorrente: Geração Comércio de Automóveis Ltda. Recorrido: Boeira e Boff Ltda. Relator. Min. Marco Aurélio Bellizze. Brasília (DF). 7 abr. 2015.

¹⁴⁹ Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Decisão do Procedimento nº ND20152. Reclamante: UBS AG. Reclamado: Bruna Meneguelli Fidelis. Especialista: Carlos Ernesto Borghi-Fernandes. 6 mai. 2015.

¹⁵⁰ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no. 45.448-4/4-00. Apelante: Reprí Comércio de Ferro e Acessórios e outro.

Outros autores também defendem a extensão da proteção conferida aos demais sinais distintivos aos nomes de domínio. Afirmando que, “são, em última análise, formas de identificação de agentes econômicos. Assim, devem integrar-se a toda a galáxia de sinais que compõem o estabelecimento, alinhando-se às marcas, aos títulos de estabelecimento e aos nomes comerciais e subsumindo-se aos mesmos princípios que regulam a competição.” (CORREA, 2000, p. 26)

Neste sentido, ainda que não haja lei específica sobre o assunto, acredita-se que os nomes de domínio estão sob o alcance das normas relativas à propriedade intelectual, em especial àquelas relativas à concorrência desleal, sendo aí amparados juridicamente.

Por fim, cumpre mencionar a previsão de regulamentação dos nomes de domínio constante no Projeto Lei do Código Comercial - PLC 1572/2011, que, em seu artigo 112 apresenta: “O nome de domínio do empresário é elemento de seu estabelecimento empresarial.”

Quanto ao projeto de novo Código Comercial - PLS 487/2013, em relação, a nomes de domínios, é previsto o mesmo tratamento: “Art. 117: O nome de domínio do empresário é elemento de seu estabelecimento empresarial.”

Em virtude da aproximação aos elementos do estabelecimento comercial, como demonstrado acima, o projeto conceitua o estabelecimento como o “complexo de bens organizado pelo empresário para a exploração da empresa”¹⁵¹, inclui o nome de domínio como tal.

Na redação de ambos os projetos de código os nomes de domínio possuem as garantias conferidas aos estabelecimentos comerciais e seus elementos e, ao indicar como conduta parasitária o registro de nome de domínio que contenha núcleo distintivo de segundo nível idêntico à marca registrada de terceiro, sob pena de transferência ao titular e pagamento de perdas e danos, via requerimento judicial, pretende minimizar a ocorrência de conflitos, garantindo proteção ao domínio exclusivo.

Ainda que o Projeto de Código Comercial represente um avanço em relação à escassa legislação existente sobre nomes de domínio, ao prever a proibição de registro de nome de domínio igual à marca de terceiro, regulamentar a defesa desta conduta, prevendo não só a transferência, mas também o pagamento de perdas e danos, e incluir a prática de utilização de elemento de estabelecimento comercial alheio

dentre as de conduta parasitária, acredita-se que o legislador perde a oportunidade de inovar, limitando-se a incluir os nomes de domínio dentre os elementos do estabelecimento, sem que o identifique, expressamente, como um dos sinais distintivos da empresa.

Certo é que, ao incluí-lo dentre os elementos do estabelecimento comercial, aproxima os nomes de domínio dos sinais distintivos, mas poderia aproveitar a nova legislação relativa ao comércio para dissipar a sua conturbada natureza jurídica, em especial por ser a codificação das normas comerciais a oportunidade de “atualizar as normas até então vigentes, em consonância com a complexidade das relações sociais”, sendo um de seus principais eixos a modernização de conceitos (ROCHA; CASQUET, 2014, p. 60).

Diante do exposto, conclui-se que os nomes de domínio são uma nova forma de individualizar empresas, marcas, produtos e serviços, devendo ser reconhecido como um de sinais distintivos do comércio, de modo que a proteção à propriedade intelectual possa ser feita não somente de forma difusa, como se verifica atualmente, mas também objetivamente, com leis específicas que protejam tais sinais e de forma que possam ser minimizados os conflitos entres estes e os demais sinais distintivos.

Como se pode observar com as decisões apresentadas no presente capítulo, a natureza jurídica de sinal distintivo dos nomes de domínio parece ser questão pacífica, tanto pelo Poder Judiciário quanto pelos procedimentos administrativos sobre nomes de domínio, pois estes recebem tratamento de sinal distintivo quando em conflito com os demais sinais.

Diante do exposto, é possível afirmar que os nomes de domínios são, de fato, sinais distintivos do comércio, restando apenas que sejam legitimados como tal.

6 CONCLUSÕES

Nomes de domínio tornaram-se ativos intangíveis de grande valor no comércio virtual, modalidade de consumo em expansão na atualidade.

O desenvolvimento da Internet trouxe consigo dúvidas em relação ao direito aplicável a as relações estabelecidas neste ambiente. Uma delas é a natureza jurídica dos nomes de domínio.

Em primeiro lugar, indispensável que este seja considerado um sinal distintivo do comércio, assim como marcas, nomes empresariais, títulos de estabelecimento e outros. Ressalta-se que ele não corresponde a um dos sinais já existente, mas sim uma nova forma de identificação da empresa e dos produtos ou serviços por ele representados. É inegável sua capacidade de distinção, tanto de empresas, quanto de produtos e serviços.

A partir desta premissa, conclui-se que eles podem ser submetidos aos mesmos direitos de Propriedade Intelectual que os demais, ainda que para tanto sejam necessárias adaptações na forma de interpretação e aplicação de tais direitos, tanto em virtude do seu âmbito de aplicação, toda a Internet, com alcance mundial, bem como de sua singularidade e impossibilidade de reprodução.

Estas características, aliadas à forma utilizada em todo o mundo para o seu registro, são responsáveis por grande número de controvérsias, questionando-se o princípio da anterioridade, traço principal do registro, em virtude da violação de direitos dos titulares de marcas e outros sinais distintivos.

Tais práticas correspondem, em muitas oportunidades, à concorrência desleal, pois o registro fraudulento se dá com o intuito de obter lucros com a fama alheia, atingindo então marcas de reconhecimento pelos consumidores. Além de evitar a confusão destes, que podem acessar websites que reproduzem marcas famosas, quando pretendiam acessar a página original da marca.

A reprodução pode ocorrer com o próprio nome de domínio, em página que exiba conteúdo diverso da marca copiada. Mesmo que não haja concorrência entre as empresas, configurada está a concorrência parasitária, tanto por esta não exigir mercados concorrentes ou confusão aos consumidores, quanto por se verificar somente com a imitação da marca.

Neste caso, não se faz preciso sequer a comprovação de danos à empresa que tem sua marca copiada, pois o simples ato de reproduzi-la é suficiente para ocasionar prejuízos, seja com sua diluição ou danos a imagem da empresa.

Em virtude destes conflitos e outros relacionados aos nomes de domínio, como aqueles identificados *cybersquatting* e *typosquatting*, foi prevista forma alternativa de solução de controvérsias, implantada pela ICANN para os domínios genéricos de primeiro grau, e pelo CGI, com o SACI-Adm para os domínios de primeiro grau com código de país “.br”.

Esta forma de solução de conflitos não se confunde com a arbitragem, nem impede a apreciação do conflito pelo Poder Judiciário, mas apenas se apresenta como método simples e rápido para auxiliar aqueles que tem seus direitos de propriedade intelectual infringidos em virtude do registro de nome de domínio idêntico ou similar às suas marcas.

Importante destacar que, assim como os demais centros alternativos de solução de conflitos para nomes de domínio, os credenciados pelo NIC.br possuem clara inclinação aos titulares das marcas, posição esta que, ainda que questionada por muitos, parece coerente ao fim a que se destinam tais centros.

Tanto a UDRP quanto o SACI-Adm, inspirado naquela, foram idealizados para proteção das marcas, cujos direitos eram transgredidos para obtenção de lucro “fácil” pelos registradores de domínio.

Destacando que o primeiro momento da Internet, o qual foi marcado pela prática de *cybersquatting*, quando houve uma “corrida” aos nomes de domínio idênticos ou similares às marcas de destaque, está ultrapassado, sobressaindo-se, atualmente, as práticas parasitárias, cujo objetivo do registro é aproveitar o reconhecimento da marca para obtenção de um maior número de acessos a eles relacionados.

As decisões proferidas em tais casos são unânimes em ordenar a transferência ou cancelamento do registro, conforme o caso, condenando tal prática em virtude da confusão causada aos consumidores e danos às empresas.

A análise das decisões proferidas pelos centros de solução de disputas sobre nomes de domínio credenciados ao SACI-Adm possibilitou a confirmação da hipótese desta pesquisa, a de que os nomes de domínio são sinais distintivos do comércio. Isso se deve ao

tratamento concedido por tais centros aos nomes de domínio. Não somente são conferidos a eles as mesmas prerrogativas verificadas nos demais sinais distintivos como também a possibilidade de conflito entre estes demonstra ser esta a sua natureza jurídica, pois não há que se falar de controvérsia relacionada a concorrência parasitária sem que esteja envolvido ao menos um sinal distintivo.

REFERÊNCIAS

ALBRECHT, Sofia Mantz. **A inconstitucionalidade da regulamentação sobre nomes de domínio na Internet**. In: Revista da Associação Brasileira de Propriedade Industrial, São Paulo, ABPI, nº 44, jan-fev 2000. p. 35 – 38.

ARANOVICH, Natália de Campos. **O registro de domínios no Brasil e a proteção das marcas no âmbito da Internet**. In: Revista de Direito Privado, v. 4, out. /dez. 2000, São Paulo: Revista dos Tribunais. p 52-82.

ARAÚJO, André Luiz Andrade Victor de. **Conflitos existentes entre nomes de domínio e marca**. In: Revista da Esmape: Recife, v. 4, nº 10, jul./dez 1999. p. 61-106.

ARAÚJO, Nádia; GAMA JÚNIOR, Lauro Gama Jr.; VARGAS, Daniela. **Temas de Direito Internacional Privado no Projeto de novo Código de Processo Civil**. In: Revista de Arbitragem e Mediação, vol. 28, p.147, Jan. 2011.

ARDISSONE, Carlos Maurício. Propriedade Intelectual e relações internacionais nos governos FHC e Lula: os rumos das negociações globais e das políticas públicas. Curitiba, Appris, 2014. 325 p.

ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito Autoral**. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.

BARRAL, W.; PIMENTEL, L. O. (Orgs.). **Propriedade intelectual e desenvolvimento**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007. 447 p.

BARBOSA, Rui. Trabalhos jurídicos. In: **Obras completas de Rui Barbosa**. vol. II, 1872-1874, Tomo I, Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura, Fundação Casa de Rui Barbosa, 1874. p. 27-121.

BARBOSA, Denis. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. São Paulo: Lumen Juris, 1997. 951 p.

BARBOSA, Denis. **A concorrência desleal e sua vertente parasitária**. 2011. Disponível

em:

<http://grotius.net/arquivos/novidades/concorrencia_desleal.pdf>
Acesso em 3 jun. 2014.

BARROCAS, Manoel Pereira. **Manual de arbitragem**. Coimbra: Almedina, 2010. 902 p.

BARROS, Carla Eugenia Caldas. **Manual de direito da propriedade intelectual**. Aracaju: Evocati, 2007. p 64.

BERTOLDI, Marcelo M.; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. **Curso avançado de direito comercial**. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. 859 p.

BESER, Fernanda Varella; MENDONÇA, Marianna Furtado de. **O novo procedimento administrativo para solução de conflitos envolvendo nome de domínio “.BR”**. In: Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, São Paulo, ABPI, v. 109, nov/dez 2010, p. 27-34.

BOFF, Salete Oro (Org.) ; PIMENTEL, Luiz Otávio. (Org.). **A proteção jurídica da inovação tecnológica**. Passo Fundo: EdIMED, 2011. 168p.

BOFF, Salete Oro; PIMENTEL, Luiz Otávio. (Orgs.). **Propriedade intelectual, gestão da inovação e desenvolvimento**. Passo Fundo: INED, 2009.

BRASIL. **Decreto-lei nº 7.903**, de 27 de Agosto de 1945. Código da Propriedade Industrial. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, RJ, 29 set. 1945. Disponível em:
<<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-7903-27-agosto-1945-417251-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 15 ago. 2014.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 1.004, de 21 de outubro de 1969**. Brasília (DF), 1969. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del1004.htm. Acesso em 1 dez. 2014.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 5 de outubro de 1988. Brasília, DF, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm. Acesso em 27 nov. 2014.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Brasília, DF, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em 15 ago. 2014.

BRASIL. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Brasília, DF, 1994. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/stories/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em 20 nov. 2014.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. *Código Civil*. Brasília, DF, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm. Acesso em 20 nov. 2014.

BRASIL. Decreto nº 4.829, de 3 de setembro de 2003. Disponível em: <http://cgi.br/pagina/decretos/108>. Acesso em 1 dez. 2014

BRASIL. Instrução Normativa nº 15, de 05 de dezembro de 2013. DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E DA INTEGRAÇÃO. Brasília, DF. Disponível em: <http://drei.smpe.gov.br/legislacao/instrucoes-normativas/titulo-menu/pasta-instrucoes-normativas-em-vigor/drei-15.pdf>. Acesso em 28 nov. 2014.

CAMPOS, Francisco. **Direito comercial**. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos s/a., 1957. 576 p.

CARBAJO CASCÓN, Fernando. **Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet**. Aranzadi: Elcano, 2002. 350 p.

CARVALHO, Luiz de. **Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame de pedidos de registro de marcas no Brasil**. Revista da ABPI, nº 10. Jan-fev. 1994. Rio de Janeiro: ABPI, 1994. p. 45 – 47.

CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede**. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

CARVALHO DE MENDONÇA, João Xavier. **Tratado de Direito Commercial**. v III, t. I. Campinas: Russell, 2003. 420 p.

CHANDER, Anupan. Domínio no espaço cibernético. In: LEMOS, Ronaldo; WAISBERG. **Conflitos sobre nomes de domínio e outras questões jurídicas da Internet**. São Paulo: Revista dos Tribunais: Fundação Getúlio Vargas, 2003, p. 31-132..

CHULIÁ, Francisco Vicent. **Introducción al derecho mercantile**. 18 ed. Valencia: Tirant loBlanch, 2005. 1134 p.

COELHO, Fabio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 418 p.

COELHO, Fabio Ulhoa. **Manual de Direito Comercial**. 15ª ed. Saraiva: São Paulo, 2004.

COPETTI, Michele. **Direito de marcas**: a afinidade como exceção ao princípio da especificidade. 2008. 274 f. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008.

CORREA, José Antonio. **Nomes de domínio**: considerações sobre um intruso no domínio das marcas. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. São Paulo, ABPI, v. 47, jul/ago. 2000, p. 24 - 36.

DELMANTO, Celso. **Crimes de concorrência desleal**. São Paulo: J. Bushatsky, 1975. 301 p.

Domain Count Statistics for TLDs. In: Domain Tools. Disponível em: <http://www.domaintools.com/statistics/tld-counts/>. Acesso em 02 dez. 2014.

DUVAL, Hermano. **Concorrência desleal**. São Paulo: Saraiva, 1976. 495 p.

ECO, Umberto. **Como se faz uma tese**. 31 ed. São Paulo: perspectiva, 2008.

EFRONI, Zohar. **The Anticybersquatting Consumer Protection Act and the Uniform Dispute Resolution Policy: new opportunities for international forum shopping?** In: Columbia Journal of Law & the Arts. v. 26. New York: Columbia, 2003. p. 335 - 368.

ESPANHA. **Lei nº 3/1991, de 10 de janeiro de 1991.** Disponível em: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/13-1991.html#a12. Acesso em 27 dez. 2014.

ESTEVES, Luciana Batista. **Marcas e nomes de domínio no direito português.** In: Revista dos Tribunais nº 834. São Paulo: RT, abr. 2005. p. 102.

FALCÃO, Joaquim. Globalização e Judiciário: a internalização das normas de nomes de domínio”. In: LEMOS, Ronaldo; WAISBERG. **Conflitos sobre nomes de domínio e outras questões jurídicas da Internet.** São Paulo: Revista dos Tribunais: Fundação Getúlio Vargas, 2003, p. 15-30.

FERREIRA, Waldemar. **Instituições de direito comercial.** v. II. 3. ed. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos S.A., 1952. 498 p.

FIGUEIREDO, Afonso Celso de Assis. **Marcas industriais e nome comercial.** Rio de Janeiro: B.L. Garnier Livreiros, 1888. *Apud* SOARES, Carlos Tinoco. Direito de Marcas. São Paulo: Atlas, 1968. 196 p.

FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. **Conflitos entre nomes de domínio e entre nomes de domínio e marcas.** In: Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, São Paulo, ABPI, v. 46, mai/jun 2000, p. 13 – 17.

FLESCHE, Esther Miriam. **Brasil adota a classificação internacional de produtos e serviços.** In: Boletim da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. nº 2, fev. 2000.

FONTES, Marcos Rolim Fernandes. **Arbitragem on line: o sistema de resolução de disputas sobre nomes de domínio da Ican – Vícios e virtudes.** In: Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo. São Paulo, RT, v. 14, jul. 2004. p. 106 – 126.

FROOMKIN, Michael. **ICANN's 'uniform dispute resolution policy'** – causes and partial cures. In: *Brooklyn Law Review*, v. 67, nº 3, 2002. p. 605-718.

GAMA CERQUEIRA, João da. **Tratado da Propriedade Industrial**. v. II. t. I. parte II. Rio de Janeiro: Forense, 1956.

GAMA CERQUEIRA, João da. **Tratado da Propriedade Industrial**. v. II. t. II. parte III. Rio de Janeiro: Forense, 1956. 509 p.

GARCÍA HERREROS, Juan Lucas Gonzáles; BADEL, Gustavo Carlos Alemán. **Los signos mercantiles distintivos del empresario, la empresa y el establecimiento de comercio: visión crítica de su relación**. In: *Revista de Derecho, Colombia*, nº 19, jun. 2003. p. 72-90.

GARCIA, Mario Augusto Soerensen; MENEZES, Paula Oliveira Bezerra. **O conflito entre os nomes de domínio e as marcas e as denominações comerciais**. In: *Revista Forense, Rio de Janeiro, Forense*, v. 350, abr. 2000, p. 471 – 480.

GOMES, Orlando. **Contratos**. Rio de Janeiro: Forense, 2001. 523 p.

GONÇALVES, Luís M. Couto. **Manual de direito industrial: patentes – marcas – concorrência desleal**. Coimbra: Almedina, 2005. 395 p

GUSMÃO, Jose Roberto d´Affonseca. **Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame dos pedidos de registro de marcas no Brasil** - Parecer. Rio de Janeiro: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 1993. 10 f.

HALL, Robert E.; LIEBERMAN, Marc. **Macroeconomics: principles & applications**. 5 ed. Maison: South Western Cengage Learning, 2010.

HELPER, Laurence R. **International Dispute Settlement at the Trademark-Domain Name Interface**. *Pepperdine Law Review*. v. 29:87, 2001 – 2002. P. 87-99.

HURTADO, María Luisa Llobregat. **Temas de propiedad industrial**. Madrid: La Ley, 2002. 530 p.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

Resolução nº 23, de 18 de março de 2013. Disponível em:

http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/pdf/Normas_Auditoria_Final_15_3_2013_C.pdf. Acesso em 21 nov. 2014.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

Resolução nº 107, de 19 de agosto de 2013. Disponível em:

http://www.inpi.gov.br/images/docs/nova_resolucao_alto_renome.pdf. Acesso em 27 nov. 2014.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

Marcas de alto renome em vigência no Brasil, de 11 de setembro de 2013. Disponível em:

http://www.inpi.gov.br/images/docs/inpi_marcas__de_alto_renome_em_vigencia_2013_09_11.pdf. Acesso em 21 nov. 2014.

INSTITUTO DANEMANN SIEMSEN. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial.** Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

LACERDA, Paulo de. **Manual do Código Civil Brasileiro.** v. VII. Rio de Janeiro: Labor Omnia Vincit, 1924. 524 p.

LEITE, Eduardo Lycurgo. **Direito de autor.** Brasília: Brasília Jurídica, 2004.

LEMOS, Ronaldo. *Direito, tecnologia e cultura.* Rio de Janeiro: FGV, 2005. 211 p.

LERMAN, Celia. *Domain Name Dispute Resolution and the WTO TRIPS Agreement.* WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property, set. 2012. Disponível em:

<<http://ssrn.com/abstract=2247702>>. Acesso em: 10 out. 2014.

LIPTON, Jacqueline D. *Beyond Cybersquatting: taking domain name disputes past trademark policy.* In: Wake Forest Law Review. v. 40, nº 4, 2005, p. 23

LIPTON, Jacqueline D. *Bad Faith in Cyberspace: grounding domain name theory in trademark, property and restitution.* Harvard Journal of Law and Technology, Forthcoming, Case Legal Studies Research Paper, nº 09-28. Out. 2009. 32 p.

- LOPES, Tatiana Campello & SOUZA, Ricardo Inglez de. **A concorrência e a Propriedade Intelectual**. In: Valor on line. 2008.
- LOUGHLAN, Patricia. **Pirates, parasites, reapers, sowers, fruits, foxes: the metaphors of Intellectual Property**. Sydney Law Review. v. 28, nº 2. Jun. 2006. p. 211-226.
- LUCCA, Newton de; SIMÃO FILHO, Adalberto. **Direito & Internet – aspectos jurídicos relevantes**. Bauru: EDIPRO, 2000. pág. 247.
- LUKENS, Edward C. **The application of the principles of unfair competition to cases of dissimilar products**. In: University of Pennsylvania Law Review. v. 75. University Law School: Philadelphia. Jan., 1927, p. 197 – 206.
- MAGALHÃES, Descartes Drummond de. **Marcas de indústria e de comércio e privilégios de invenção**. São Paulo: Antonio F. de Moraes, 1925. *Apud* SOARES, Carlos Tinoco. *Direito de Marcas*. São Paulo: Atlas, 1968. 196 p.
- MANKIW, N. Gregory. **Principles of economics**. 5th ed. Maison: South Western Cengage Learning, 2009.
- MARTINS, Rafael Tarrega. **Internet, nome de domínio e marcas: aproximação ao tema e notas sobre solução de conflitos**. Campinas: Servanda, 2009. 191 p.
- MAZZOLA, Marcelo. **As entrelinhas da indenização nos casos de parasitismo**. Revista da ABPI. nº 71, jul.-ago. 2004. Rio de Janeiro: ABPI, 2004. p. 42 – 48.
- MIGUEL FILHO, Theophilo Antonio. **O conflito entre marcas e nomes de domínio**. In: Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, São Paulo, ABPI, v. 109, nov/dez 2010, p. 52 – 72.
- MULLER, Milton. **Success by default: a new profile of domain name trademarks disputes under ICANN's UDRP**. Washington: Convergence Center, 2002.

NEUMAYR, Rafael. **Aproveitamento parasitário dos elementos de identificação da empresa: deslealdade entre não concorrentes**. 2010. 164 f. Dissertação (mestrado em Direito Empresarial) - Faculdade de Direito Milton Campos, Nova Lima, 2010.

NGUYEN, Xuan-Thao. **Cyberproperty and judicial dissonance: the trouble with domain name classification**. In: George Mason Law Review, v. 10, nº 2, 2001. p. 183-214.

OLAVO, Carlos. **Propriedade Industrial. Sinais distintivos do comércio. Concorrência desleal**. Coimbra: Almedina, 1997.

OLIVEIRA, Mauricio Lopes de. **Direito de marcas**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. 146 p.

PACCE, Lilian. **Monange Dream Fashion Tour é o novo desfile da Victoria's Secrets**. Disponível em: <http://www.lilianpacce.com.br/moda/monange-dream-fashion-tour-e-o-novo-desfile-da-victorias-secret/>. Acesso em 14 mar. 2015.

PIMENTEL, Luiz Otávio. **Direito Industrial: aspectos introdutórios**. Chapecó: Unoesc, 1994. 210 p.

PIMENTEL, Luiz Otávio. **Normas jurídicas do comércio mundial: propriedade intelectual**. In: Scientia Iuris: Revista do Curso de Mestrado em Direito Negocial da UEL, Universidade Estadual de Londrina, v. 4, 2000.

PIMENTEL, Luiz Otávio. Propriedade intelectual. In: BARRAL, Welber. (Org.). **O Brasil e a OMC: os interesses brasileiros e as futuras negociações multilaterais**. Florianópolis: Diploma Legal, 2000.

PIMENTEL, Luiz Otávio. Comércio internacional e processo de globalização: as normas jurídicas da propriedade intelectual. In: SCALOPPE, L. A. E. (org.). **A internacionalização do direito**. Cuiabá: FESMP, 2001.

PIMENTEL, Luiz Otávio. **O acordo sobre os direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio**. In: Revista do Curso de Pós-

Graduação em Direito da UFSC, Florianópolis, a. XXIII, nº 44, Jul., 2002.

PIMENTEL, Luiz Otávio; DEL NERO, Patrícia Aurélia. Propriedade Intelectual. In: WEBER, Barral (Org.). **O Brasil e a OMC**. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2003. p. 47-63.

PIMENTEL, Luiz Otávio. Direito de propriedade intelectual e desenvolvimento. In: BARRAL, Welber (Org.). **Direito e desenvolvimento: um modelo de análise**. São Paulo: Singular, 2005. p. 289-319.

PIMENTEL, Luiz Otávio. Direito de propriedade intelectual e desenvolvimento: considerações sobre o comércio internacional. In: CASTRO JR., O. A. (Org.). **Temas atuais do direito do comércio internacional**. Florianópolis: OAB-SC, 2005. p. 555-578,

PIMENTEL, Luiz Otávio. (Org.). **Manual básico de acordos de parceria de PD&I: aspectos jurídicos**. Porto Alegre: EdiPUCRS, 2010. 158 p.

PIMENTEL, Luiz Otávio. *Propriedade intelectual: o direito internacional em uma perspectiva brasileira*. Revista Jurídica Consulex, v. 357, p. 40-42, 2011.

PIMENTEL, Luiz Otávio. **Conflito entre marca e nome de domínio**: parecer. Florianópolis, 31 jan. 2012. 42 p.

PIMENTEL, Luiz Otávio. Gestão da propriedade intelectual e contratos. In: VAILLATI, P.V.; TRZECIAK, D.S.; CORAL, E. **Estruturação e gestão de núcleos de inovação tecnológica**: modelo Pronit. Blumenau: Nova Letra, 2012. p. 151-197.

PIMENTEL, Luiz Otávio. Propriedade intelectual e inovação: marco conceitual e regulatório. In: PIMENTEL, Luiz Otávio. (Org.). **Curso de propriedade intelectual & inovação no agronegócio**. 3.ed. Brasília; Florianópolis: MAPA; EaD, UFSC, 2012. p. 42-100.

PIMENTEL, Luiz Otávio; SILVA, Claudio Eduardo Régis de Figueiredo e. **Conceito jurídico de software, padrão proprietário e livre**: políticas públicas. Sequencia: Estudos jurídicos e políticos.

Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação em Direito. a. XXXV, nº 68, p.291-329, jul. 2014. Florianópolis: FUNJAB, 2014.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. **Tratado de Direito Privado**. 4. ed. vol. XVI. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983. 514 p.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. **Tratado de Direito Privado**. 4. ed. vol. XVII. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983. 485 p.

PUCCI, Adriana Noemi; SANTOS, Manoel J. Pereira. **Solução dos conflitos envolvendo nomes de domínio: um novo “ADR”**. In: Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, São Paulo, v. 48, set/out 2000. p. 31 – 40.

QUITTNER, Joshua. **Billions Registered**. In Wired. Disponível em: http://archive.wired.com/wired/archive/2.10/mcdonalds_pr.html. Acesso em 03 mar. 2015.

REGISTRO.BR. **Categoria de Domínios .br (DPNs)**. Disponível em: <http://registro.br/dominio/categoria.html>. Acesso em 02 dez. 2014.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de direito comercial**. 23. ed. v 1. São Paulo: Saraiva, 1998. 440 p.

ROCCO, Alfredo. **Princípios de direito comercial**. São Paulo: Livraria Acadêmica Saraiva &C.^a, 1931. 512 p.

ROCHA, Paulo Frank Coelho da; CASQUET, Andréia Cristina Bezerra. **O projeto do novo código comercial e as atuais tendências do direito comercial**. In: Revista de Direito Empresarial. v.3. mai. 2014. p. 59-68.

SARAVANAN, A., **Domain Name and Trade Dispute**. In: Social Science Research Network. January, 2012. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=2209056>. Acesso em 2 dez 2014.

SILVA, Cláudio Eduardo Régis de Figueiredo e. **Software e Propriedade Intelectual na Gestão Pública**. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2015. 180 p.

SILVA, José Afonso. **Direito Constitucional Positivo**. 37. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. 934 p.

SILVEIRA, Newton. **Sinais distintivos da empresa**. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, nº 98, p. 3-8, jan. – fev. 2009.

SINGH, Snehlata. **Conflicts between trademarks and domain names: acritical analysis**. Set. 2011. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=2045222>>. Acesso em 12 out. 2014.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Abuso de direito pelo uso de nomes de domínio na Internet**. In: Revista dos Tribunais, ano 90, v. 786, abr. 2001. p. 68 – 76.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Crimes contra a propriedade industrial e a concorrência desleal**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980. 212 p.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Direito de Marcas**. São Paulo: Atlas, 1968. 196 p.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Registro especial no INPI para as marcas conceituadas no país**. In: Revista de Direito Mercantil, industrial, econômico e financeiro. Ano XII. nº10, 1973. p. 157 – 160.

SOUSA, Mônica Teresa Costa. **Direito e desenvolvimento: uma abordagem a partir das perspectivas de liberdade e capacitação**. Curitiba: Juruá, 2011. 296 p.

TAPSCOTT, Don. **Economia digital: promessa e perigo na era da inteligência em rede**. São Paulo: Makron Books, 1997. 368 p.

TEIXEIRA, Tarcísio. **Estabelecimento empresarial virtual: regime jurídico**. In: Revista de Direito Mercantil, industrial, econômico e financeiro. São Paulo: Malheiros, ano L, nº 157, jan-mar 2011. p. 27 – 33.

THORSTENSEN, Vera. **OMC: as regras do comércio internacional e a nova rodada de negociações multilaterais**. 2 ed. São Paulo: Aduaneiras, 2001. 520 p.

United States Department of Commerce. **Examination Guide nº 2-99. Marks composed, in whole or in part, of Domain Names**. September 29, 1999. Disponível em: http://www.domainsherpa.com/wp-content/uploads/2011/01/USPTO_Examination_Guide_2-99_Domain-Names.pdf. Acesso em 02 dez. 2014.

VARELLA, Marcelo Dias. **Propriedade intelectual de setores emergentes: biotecnologia, fármacos e informática, de acordo com a lei nº 9.279, de 14/5/1996**. São Paulo: Atlas, 1996. 255 p.

WAISBERG, Ivo. O novo direito e o velho princípio. In: LEMOS, Ronaldo; WAISBERG. **Conflitos sobre nomes de domínio e outras questões jurídicas da Internet**. São Paulo: Revista dos Tribunais: Fundação Getúlio Vargas, 2003, p. 417- 426.

World Intellectual Property Organization. **Final Report of the first WIPO Internet Domain Name Process**. 30 abr. 1999. Disponível em: <http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report/index.html>
Acesso em: 15 nov. 2014.

World Intellectual Property Organization. **Cybersquatting hits Record level, WIPO Center Rolls out New Services**. 31 mar. 2011. Disponível em: http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2011/article_0010.html. Acesso em 11 nov. 2014.

Decisões

Decisões da Câmara de Disputas relativas a Nomes de Domínio da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual

Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Decisão do Procedimento nº ND20131. Reclamante: Companhia Brasileira de Distribuição. Reclamado: Toweb Brasil Ltda. EPP. Especialista: Gabriel Francisco Leonardos. 11 abr. 2013.

Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. *Decisão do Procedimento nº 201322*. Reclamante: Banco Bradesco S.A. Reclamado: Alexandre Souza Reis. Especialista: Latitia d’Hanens. 14 nov. 2013.

Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Decisão do Procedimento nº ND201326. Reclamantes: Neomarkets Comércio e Serviços Ltda. e Maggy Tawil. Reclamado: Francisco Matelli Matulovic. Especialista: Rafael Atab. 4 fev. 2014.

Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Decisão do Procedimento nº ND20142. Reclamante: Banco Bradesco S.A. Reclamado: Rogério Almeida. Especialista: Paulo Roberto Costa Figueiredo. 02 abr. 2014.

Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Decisão do Procedimento nº ND201412. Reclamante: Marabraz Comercial Ltda. Reclamado: Toweb Brasil Ltda. EPP. Especialista: Tatiana Cristiana Haas Tramujas. 1 jul. 2014.

Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Decisão do Procedimento nº ND201417. Reclamantes: Allianz Seguros S.A. e Allianz SE. Reclamado: Renato Finotti Junior. Especialista: Carlos Eduardo Neves de Carvalho. 21 jul. 2014.

Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Decisão do Procedimento nº ND20148. Reclamante: E. I. Du Pont Nemours and Company. Reclamado: Celso Brant Sobrinho. Especialista: Rodrigo Azevedo. 22 jul. 2014.

Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Decisão do Procedimento nº ND201411. Reclamante: Companhia Brasileira de Distribuição. Reclamados: Filipe Peres Vieira Espinheira e Ângela Peres Vieira. Especialista: Maria Elisa Santucci Breves. 25 jul. 2014.

Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Decisão do Procedimento nº ND20149. Reclamante: Companhia Brasileira de Distribuição. Reclamado: Eduardo Soares de Mesquita. Especialista: Luana Letícia Brasileiro. 29 jul. 2014.

Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Decisão do Procedimento nº ND201419. Reclamante: Etsy, Inc. Reclamado: Lourival Cesar Menezes. Especialista: Mauro Ivan C. Ribeiro dos Santos. 10 set. 2014.

Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Decisão do Procedimento nº ND201427. Reclamante: Scopus Tecnologia Ltda. Reclamado: Romildo da Silva. Especialista: Cristina Zamarion Carretori. 25 out. 2014.

Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Decisão do Procedimento nº ND201424. Reclamante: Companhia Brasileira de Distribuição. Reclamada: Gabriela Gisela Repetto. Especialista: Patricia Neves Penido. 11 nov. 2014.

Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Decisão do Procedimento nº ND201434. Reclamante: Sport Club Corinthians Paulista. Reclamado: UNIDATEC – Web for People. Especialista: Márcio Junqueira Leite. 19 mar. 2015.

Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Decisão do Procedimento nº ND20152. Reclamante: UBS AG. Reclamado: Bruna Meneguelli Fidelis. Especialista: Carlos Ernesto Borghi-Fernandes. 6 mai. 2015.

Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Decisão do Procedimento nº ND201430. Reclamante: Maglital S.R.L. Reclamado: Platinum Rio Consultoria Ltda. Especialista: Ana Paula de Aguiar Tempesta. 25 mai. 2015.

Decisões do Poder Judiciário Brasileiro

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. *Recurso extraordinário criminal nº 116089-RJ*. Recorrente: Denco Participações LTDA. e outros. Recorrido: John Francis Philipps e outros. Relator: Ministro Sydney Sanches. Brasília (DF). 07 mar. 1989.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial nº 32.263*. Recorrente: Extravagance Confeccões LTDA. Recorrida: São Paulo Alpargatas S.A. Relator: Min. Cesar Asfor Rocha. Brasília (DF). 14 out. 1996.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. *Apelação Cível nº 45.448-4/4-00*. Apelante: Repri Comércio de Ferro e Assessorios e outro. Apelado: Mirafer Siderúrgicos Ltda. Rel. Des. Ênio Zuliani. São Paulo (TJSP) 18 mai. 2006.

BRASIL. *Recurso Especial nº 74.07*. Recorrente: União. Recorrida: Denusa Destilaria Nova União S/A. Relator: Min. Luis Fux. Brasília (DF). 10 out. 2006.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial nº 989105/PR*, da Terceira Turma, Brasília, DF, 8 de setembro de 2009.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial nº 1.232.658*. Recorrente: Yahoo! do Brasil Internet Ltda. e outro. Recorrida: Arcor do Brasil Ltda. Relatora: Min. Nancy Andrighi. Brasília (DF), 12 jun. 2012.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ação nº 0121544-64.2011.8.19.0001. Reclamante: Victoria's Secret Stores Brand Management INC. Reclamadas: Hypermarcas S.A. e outros. 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital. Juiz prolator: Maria da Penha Nobre Mauro. Rio de Janeiro (RJ) 23 out. 2012.

BRASIL. *Recurso Especial nº 1188105/RJ*. Recorrente: Pepsico Inc. Recorrido: Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI. Relator: Min. Luis Felipe Salomão. 5 mar. 2013

Brasil. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. *Apelação Cível nº 2012.050589-9*. Apelantes: Red Bull Gmbht e outra. Apelada:

Distribuidora Muller Comércio e Representações Ltda. Relator Des. Altamiro de Oliveira. Florianópolis (SC). 14 maio 2013.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação nº 0019447-38.2010.8.26.0320. Apelante: Instituto Telemar S.C. Apelado: L C Ramos Informática EPP. Relator: Des. Ênio Zulianni. São Paulo (TJSP). 13 jun. 2013.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial nº 658.789*. Recorrente: Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul - FARSUL Recorrida: Fait Line Importação Exportação Comércio e Representações Ltda. Relator: Ricardo Villas Boas Cueva. Brasília (DF). 05 set. 2013.

Brasil. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. *Agravo de Instrumento nº 2020604-60.2014.8.26.0000*. Agravante: Bombril Mercosul S.A. Agravados: Empório das embalagem Lorena LTDA. ME e Higibril Higiene e Limpeza LTDA. Relator Des. Ricardo Negrão. São Paulo: (TJSP) 14 abr. 2014.

Brasil. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. *Apelação cível nº 2012.092492-7*. Apelantes: João Rodolfo Barbosa e Sara Salvalagio. Apelados: Rosemeri de Oliveira e Thiago Augusto de Brito. Relator Des. Altamiro de Oliveira. Florianópolis (SC). 06 ago. 2014.

Brasil. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. *Apelação nº 0208093-50.209.8.26.002*. Apelante: Vivo S.A. Apelada: Claro S.A. Relatora: Desa. Viviane Nicolau. São Paulo (SP). 02 dez. 2014.

Brasil. Tribunal de Justiça de São Paulo. *Apelação Cível nº 1004661-11.2014.8.26.0100* Apelante: Ubiratan Alan de Carvalho – ME. Apelado: Escola de Natação e Ginástica Bioswim LTDA. Relator Des. Francisco Loureiro. São Paulo (SP) 09 dez. 2014.

BRASIL. *Recurso Especial nº 1238041*. Recorrente: Geração Comércio de Automóveis Ltda. Recorrida: Boeira e Boff Ltda. Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze. 07 abr. 2015.

Decisões da Organização Mundial de Propriedade Intelectual relativas aos domínios “.br”

Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Decisão do Painel Administrativo *Caso nº DBR 2012-0003*. Reclamante: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás. Reclamada: Luiz Cândido da Silva. Especialista: Erika Aoki. 4 jun. 2012.

Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Decisão do Painel Administrativo *Caso nº DBR2012-008*. Reclamante: ZocDoc, Inc. Reclamado: Cídio Halperin. Especialista: Luiz E. Montauray Pimenta. 12 jul. 2012.

Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Decisão do Painel Administrativo *Caso nº DBR2012-0007*. Reclamantes: Springer Carrier Ltda. e Midea do Brasil – Ar Condicionado S.A. Reclamado: Patrique de Oliveira Menezes. Especialista: Rodrigo Azevedo. 16 jul. 2012.

Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Decisão do Painel Administrativo *Caso nº DBR2012-0012*. Reclamantes: Globex Utilidades S.A. e Nova Pontocom Comércio Eletrônico S.A. Reclamado: André Ribeiro. Especialista: Manoel J. Pereira dos Santos. 10 set. 2012.

Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Decisão do Painel Administrativo *Caso nº DBR2012-0015*. Reclamante: Amgen Inc. e Laboratório Químico Farmacêutico Bergamo Ltda.. Reclamado: Thiago Rodrigues Cabral. Especialista: Manoel J. Pereira dos Santos. 10 dez. 2012

Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Decisão do Painel Administrativo *Caso nº DBR 2013-0005*. Reclamante: Vonage Marketing LLC. Reclamada: Intervia Tecnologia Ltda. Especialista: Gilberto Martins de Almeida. 26 jun. 2013.

Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Decisão do Painel Administrativo *Caso nº DBR 2013-0007*. Reclamante: Telefônica Brasil S.A. Reclamada: PHD – Cartão Universitário, PHD Propaganda e Marketing Ltda. – ME. Especialista: Luiz E. Montauray Pimenta. 14 ago. 2013.

Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Decisão do Painel Administrativo *Caso nº DBR 2013-0012*. Reclamante: Caterpillar Inc. Reclamada: Paraná 25 horas IT Solutions. Especialista: Gonçalo M. C. da Cunha Ferreira. 21 out. 2013.

Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Decisão do Painel Administrativo *Caso nº DBR 2013-0014*. Reclamante: Tumi Inc. Reclamada: Tumi Construções e Empreendimentos Ltda. Especialista: Wilson Pinheiro Jabur. 9 dez. 2013.

Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Decisão do Painel Administrativo *Caso nº DBR 2014-0001*. Reclamante: Lego System A/S. Reclamado: Omar Quadros Motta. Especialista: Simone Lahorgue Nunes. 26 mai. 2014.

Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Decisão do Painel Administrativo *Caso nº DBR 2014-0006*. Reclamante: Comuto. Reclamada: Comércio de Produtos Óticos e Correlatos Ltda. Especialista: Wilson Pinheiro Jabur. 8 ago. 2014.

Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Decisão do Painel Administrativo *Caso nº DBR 2014-0010*. Reclamante: Platinum Equity, LLC. Reclamada: João Felipe Batista Fernandes. Especialista: Gabriel F. Leonardos. 3 nov. 2014.

Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Decisão do Painel Administrativo *Caso nº DBR 2014-0012*. Reclamante: OLX, Inc. Reclamado: Alfredo Carlos Queiros da Silva. Especialista: Simone Lahorgue Nunes. 4 dez. 2014.

Decisões da Organização Mundial de Propriedade Intelectual relativas a domínios de primeiro grau genéricos

World Intellectual Property Organization. *Administrative Panel Decision Case nº D 2000-0245*. Compainant: TV Globo Ltda. Respondant: Rádio Morena. Presiding Panelist Antonio Millé. Jun. 16, 2000.

World Intellectual Property Organization. *Administrative Panel Decision Case nº D2007-1165*. Complainant: Natura Cosméticos S.A.;

Indústria e Comércio de Cosméticos Natura LTDA. Respondant: Belize Domain Whois Service. Sole Panelist Kiyoshi I. Tsuru. Nov. 14, 2007.

World Intellectual Property Organization. *Administrative Panel Decision Case n° D2007-1552*. Complainant: L'oreal. Respondant: Liao Quanyong. Sole Panelist Susanna H. S. Leong. Dec. 24, 2007.

World Intellectual Property Organization. *Administrative Panel Decision Case n° D2009-0891*. Complainant: Société Nationale des Chemins de Français - SNCF. Respondants: Damian Miller / Miller Inc. Sole Panelist: François Dessemontet. Aug. 27, 2009.

World Intellectual Property Organization. *Administrative Panel Decision Case n° D 2011-08030*. Complainant: Geoffrey, LLC. Respondant: Toys R Russ e Days of '49. Sole Panelist: Christopher S. Gibson. Aug. 8, 2011.

World Intellectual Property Organization. *Administrative Panel Decision Case n° D2011-1739*. Complainant: Crédit Agricole S.A. Respondant: Magdalena Bialowas. Sole Panelist Assen Alexiev. Dec. 5, 2011.