

**REVISTA SEMESTRAL DE
DIREITO EMPRESARIAL**

Nº 5

Publicação do Departamento de Direito Comercial e do Trabalho da
Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro
Julho / Dezembro de 2009

Publicação do Departamento de Direito Comercial e do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Prof. Alexandre Ferreira de Assumpção Alves, Prof. Eduardo Henrique Raymundo Von Adamovich, Prof. João Batista Berthier Leite Soares, Prof. José Carlos Vaz e Dias, Prof. José Gabriel Assis de Almeida, Prof. Leonardo da Silva Sant'Anna, Prof. Marcelo Leonardo Tavares; Prof. Mauricio Moreira Mendonça de Menezes, Prof. Rodrigo Lychowski, Prof. Sérgio Murilo Santos Campinho e Prof. Valter Shuenquener de Araújo).

COORDENAÇÃO: Sérgio Murilo Santos Campinho e Mauricio Moreira Mendonça de Menezes.

CONSELHO EDITORIAL: Alexandre Ferreira de Assumpção Alves (UERJ), Arnaldo Wald (UERJ), Carmem Tibúrcio (UERJ), Fábio Ulhoa Coelho (PUC-SP), Jean E. Kalicki (Georgetown University Law School), John H. Rooney Jr. (University of Miami Law School), José Carlos Vaz e Dias (UERJ), José de Oliveira Ascensão (Universidade Clássica de Lisboa), José Gabriel Assis de Almeida (UERJ), Leonardo Greco (UERJ), Marie-Hélène Bon (Université des Sciences Sociales de Toulouse 1 e Centre de Droit des Affaires de l'Université des Sciences Sociales de Toulouse), Peter-Christian Müller-Graff (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg), Sérgio Murilo Santos Campinho (UERJ), Theóphilo de Azeredo Santos (UNESA) e Werner Ebke (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg).

CONSELHO EXECUTIVO: Carlos Martins Neto, Leonardo da Silva Sant'Anna, Mariana Pinto, Mauricio Moreira Mendonça de Menezes, Valter Shuenquener de Araújo e Viviane Perez

PATROCINADORES:



ISSN 1983-5264

CIP-Brasil. Catalogação-na-fonte
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ.

Revista semestral de direito empresarial. — nº 5 (julho/dezembro 2009)

. — Rio de Janeiro: Renovar, 2007-.

v.

UERJ

Campinho Advogados

Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados Associados

Semestral

1. Direito — Periódicos brasileiros e estrangeiros.

94-1416.

CDU — 236(104)

PROPRIEDADE INTELECTUAL

A PROTEÇÃO DO NOME DE DOMÍNIO NO BRASIL

THE PROTECTION OF THE DOMAIN NAME IN BRAZIL

Lélio Denicoli Schmidt

Resumo: O artigo analisa a proteção legal ao nome de domínio no Brasil, discorre sobre suas funções e sustenta que o registro de nome de domínio consiste num direito real *erga omnes* e não um direito contratual *inter partes*. Assinala também que o nome de domínio não se confunde com os demais tipos de sinais distintivos, embora com eles possa conflitar, sendo que a solução dos conflitos é regida pelos princípios da especialidade e da anterioridade (cuja análise não se restringe à precedência do registro como nome de domínio, mas abarca o direito de prioridade decorrente de outros títulos colidentes).

Palavras-chave: Propriedade Intelectual. Nome de Domínio. Proteção legal no Brasil. Conflitos com Marcas. Má-fé. Direito de Citação.

Abstract: The article analyzes the legal protection of domain names in Brazil and its functions, and states that its registration grants a proprietary right with effects *erga omnes* and not just a contractual right limited to the parties. The text also states that the domain name is a sign different from the trademark, business and corporate names, although it may conflict with them. The solution of such conflicts is ruled by the principles of specialty and anteriority (whose analysis is not limited to the filing of the domain name registration, but encompasses the priority rights arisen from other conflicting titles).

Keywords: Intellectual Property. Domain Name. Legal Protection in Brazil. Conflicts with Trademarks. Bad Faith. Fair Use.

Sumário: 1. Conceito. 2. Funções. 3. Institutos Afins. 4. Proteção Legal ao Nome de Domínio. 4.1. Indispensabilidade do Registro. 4.2. Natureza Real ou Contratual? 4.3. A Regra “First to File” e o Exame de Colidência. 4.4. O Centro de Mediação e Arbitragem da OMPI. 4.5. Das Regras para Solução de Conflitos entre Nomes de Domínio e Marcas. 4.5.1. A Questão da Má-Fé. 4.5.2. O Princípio da Especialidade. 4.5.3. O Direito de Citação, Paródias e Sites de Protesto. 4.5.4. Meta-tags e Pop-ups. 4.6. A Posição Processual do Órgão Registrante. 5. Conclusões.

1. Conceito

O nome de domínio é o endereço eletrônico que conecta o usuário a um computador que armazena conteúdo disponível na Internet. Consiste num dos elementos que integram a estrutura URL (Uniform Resource Locator, ou localizador de recurso uniforme), formada ainda pelos vários protocolos utilizados para comunicação na Internet, como http, ftp etc. Assim, na estrutura de URL <http://www.estadao.com.br> (site de notícias do jornal O ESTADO DE SÃO PAULO) a expressão “http://www” corresponde ao protocolo usado para comunicação e “estadao.com.br” consiste no nome de domínio propriamente dito. O nome de domínio se subdivide em várias partes, que da direita para a esquerda são assim referidas:

- o ccTLD (country code Top Level Domain), correspondente ao código que cada País possui dentro da sistematização definida pela norma ISO 3166: .br para o Brasil, .ar para a Argentina e assim por diante;
- o gTLD — generic Top Level Domain (domínio genérico de nível principal), como .com, .ind., .gov., .org etc.; e
- o second level domain (domínio de segundo nível), destinado a cumprir a função característica individualizante (estadao, no caso acima).

Como a Internet nasceu para ser usada unicamente por militares e universidades americanas, não havia necessidade em seus primórdios de identificar o país de conexão. Só havia conteúdo armazenado em computadores americanos. Posteriormente, quando a Internet foi franqueada aos usuários de outros países preservou-se o hábito de dispensar o código de país para conexão a um computador nos Estados Unidos.

2. Funções

Cada computador conectado à Internet é identificado por um número próprio, denominado de IP (Internet Protocol), não sendo possível a dois computadores ostentarem a mesma numeração. *Mutatis mutandis*, é como se cada computador possuísse seu próprio número num cadastro de pessoas físicas ou jurídicas (CPF ou CNPJ), com a particularidade de que o cadastro é mundial e não nacional. Esta sistemática permite à Internet identificar exatamente o computador que precisa acessar, dentre todos os outros a ela conectados em todo o mundo, para exibir o conteúdo da página desejada pelo internauta. Numa fração de segundo é feita a leitura do número de identificação e providenciada a conexão ao computador correspondente. Portanto, a primeira função que o nome de domínio desempenha é técnica e visa a permitir que a Internet possa localizar, dentre os milhões de computadores conectados a ela e espalhados pelo mundo, precisamente aquele que armazena o conteúdo correspondente ao endereço eletrônico digitado pelo usuário.

O número de IP é único em escala mundial. Não há dois computadores com idêntico IP, ainda que situados em países diversos. Obviamente que o número de IP precisa ser bastante extenso, para individualizar cada um dos milhões de computadores existentes no mundo que têm conteúdo disponível na Internet. Cada IP é composto por 4 (quatro) grupos com três dígitos cada, no formato

111.111.111.111. Rafael MARTINS¹ informa que a configuração atualmente em uso permite 4.294.967.296 números diferentes de IP, correspondentes a 2^{36} , sendo que está prevista uma expansão para 2^{128} de modo a acomodar o crescimento gradual da Internet.

Seria bastante difícil para o internauta conhecer e memorizar a seqüência exata de números correspondentes aos computadores que abrigam conteúdos de seu interesse. Isto não seria prático, não favoreceria as buscas, nem contribuiria para disseminar o uso da Internet. Era necessário buscar uma outra plataforma, sem renunciar à unicidade técnica exigida para a conexão à rede. Para obviar estas dificuldades é que os nomes de domínio foram criados. Eles consistem em expressões alfanuméricas (compostas portanto por letras e/ou números) que são associadas ao número de IP que identifica cada computador conectado à rede. Os nomes de domínio também são únicos e, a exemplo do IP, não comportam repetição. Cada nome de domínio está vinculado a um IP em particular. Desta forma, ao invés de digitar o número de IP do computador desejado, basta digitar o nome de domínio equivalente para que o acesso seja feito.

Como o nome de domínio corresponde a um único IP, desempenha a mesma função técnica deste, permitindo à Internet identificar e estabelecer a conexão com o computador que contém o conteúdo da página desejada pelo internauta. No dizer de GALLOUX², “o nome de domínio pode ser definido portanto como a tradução alfanumérica do número de um computador conectado à rede”. Com a adoção dos nomes de domínio, é como se os computadores, tal qual as pessoas, passassem a ser chamadas por um nome, e não mais pelo CPF ou IP. *Mutatis mutandis*, o nome de domínio funciona como uma senha ou código correspondente a um número específico de te-

1 MARTINS, Rafael Tárrega. *Internet — Nome de Domínio e Marcas*. Campinas/SP: Servanda, 2009, p. 22, nota 15 de rodapé.

2 GALLOUX, Jean Christophe. *Droit de la Propriété Industrielle*. 2ª ed. Paris: Dalloz, 2003, § 1378, p. 559, em tradução livre do original: “le nom de domaine peut se définir donc comme la traduction alphanumérique du numero d'un ordinateur connecté au réseau”.

telefone, armazenado num aparelho celular. Não é preciso digitar o número completo do telefone: para que a ligação seja feita, basta teclar no aparelho celular o nome ou o código de acesso que foi previamente cadastrado como associado a tal número de telefone e a ligação se completa.

Assim, o internauta que deseja acessar a página na Internet do jornal FOLHA DE SÃO PAULO não precisa conhecer nem digitar o número de IP correspondente ao computador que contém tal conteúdo. Precisa apenas teclar www.folha.com.br para que a conexão se estabeleça. Com a popularização dos sites de buscas na Internet, como o Google, é até dispensável que o internauta conheça o nome de domínio exato do site que procura. Algumas palavras de identificação (como por exemplo FOLHA DE SÃO PAULO) permitirão que o mecanismo de busca indique o nome de domínio correspondente ao parâmetro desejado.

A adoção dos nomes de domínio facilitou enormemente a localização e o acesso aos sites desejados. No entanto, ao substituir o número IP por uma expressão de melhor memorização, os nomes de domínio passaram a desempenhar não só a função técnica de conexão, mas também uma função distintiva, permitindo que um endereço eletrônico se destaque e se distinga dos demais existentes. Como assinalam VANZETTI e DI CATALDO³, os nomes de domínio têm duas funções: “uma de verdadeiro e próprio endereço, que permite tecnicamente ao usuário o acesso ao *site* identificado; a outra propriamente de sinal distintivo, voltado a chamar a atenção dos usuários e a encorajá-los a visitar o *site*” (grifos do autor).

É em face desta função distintiva que se estabelecem os conflitos dos nomes de domínio com outros sinais distintivos. Como as-

3 VANZETTI, Adriano; DI CATALDO, Vincenzo. *Manuale di Diritto Industriale*. 5ª ed. Milão: Giuffrè, 2005, § 119, p. 309, em tradução livre do original: “questi segni [domain names] hanno in realtà due funzioni, con esse ma non completamente sovrapposte: l’una di vero e proprio indirizzo, che consente tecnicamente all’utente l’accesso al sito contrassegnato; l’altra più propriamente di segno distintivo, volto ad attirare l’attenzione degli utenti e ad invogliarli a visitare il sito”.

sinala Fernando CAMPOS⁴, com o desenvolvimento da Internet “as empresas perceberam que ter um nome de domínio que coincida com o elemento característico do seu nome comercial, ou com suas marcas, pode ser essencial no processo de inserção de sua atividade na rede mundial de computadores”.

3. Institutos Afins

Além do nome de domínio, existem vários outros sinais igualmente destinados a cumprir a função distintiva de individualizar um objeto em relação a seus pares, como é o caso:

- da marca, que identifica um produto ou serviço, como móveis PRINCESA;
- do nome empresarial, que identifica o nome sob o qual o empresário opera no mercado e se obriga em suas operações, como p.ex. Papelaria Princesa Ltda.; ou
- do título de estabelecimento, que identifica o ponto comercial em que o empresário exerce suas atividades.

A doutrina diverge quanto à maior ou menor assimilação que o nome de domínio teria com cada um destes outros sinais distintivos. Para Dirceu ROSA⁵, os nomes de domínio desempenham função semelhante às marcas e a legislação marcária é a que melhor supre a necessidade de combate à pirataria cibernética. O próprio autor ressalta, porém, que o paralelo não é completo, pois enquanto a mesma marca pode ser registrada para atividades diferentes (princípio da especialidade), só pode haver um único nome de domínio, qualquer

4 CAMPOS, Fernando Jucá Vieira de. Nomes de Domínio: Conflitos com Marcas, Nomes Comerciais e outros Direitos. *O Direito e a Internet*. ROCHA FILHO, Valdir de Oliveira (coord.). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002, p. 109. No mesmo sentido, CREASMAN, W. Scott. Free Speech and “Sucking” — When is the Use of a Trademark in a Domain Name Fair? *The Trademark Reporter*, Nova York: INTA, v. 95, Set/Out 2005, p 1035.

5 ROSA, Dirceu Pereira de Santa. Questões Relativas a Nomes de Domínio na Internet. *Revista da ABPI*. Rio de Janeiro: ABPI, Mai/Jun de 1998, v. 34, p. 19.

que seja o ramo de atividade de seu titular (unicidade imposta pela função técnica). Além disso, diferentemente do que ocorre com as marcas (art. 124, VI, da Lei 9279/96), os nomes de domínio podem ser compostos unicamente por expressões de uso comum, necessário ou vulgar.

Estas dissintonias levaram Newton SILVEIRA⁶ a sustentar que a regulamentação que melhor se aplicaria ao nome de domínio seria a dos nomes empresariais, pois ambos não teriam restrição territorial, nem se sujeitariam ao princípio da especialidade⁷. Entretanto, a posterior promulgação do Código Civil de 2002 dispôs em seu art. 1166 que o registro do nome empresarial só assegura o uso exclusivo em âmbito estadual. Já o nome de domínio, por conta de sua unicidade e da ubiquidade do acesso, é protegido sem estas amarras territoriais. Além disso, diversamente do que ocorre com o nome empresarial, o nome de domínio é passível de alienação em separado.

Para Fábio Ulhoa COELHO⁸, o nome de domínio se assemelharia a um título de estabelecimento virtual, pois identifica o sítio eletrônico em que são disponibilizados produtos ou serviços na Internet, a exemplo de um ponto comercial. Vários autores estrangeiros também realçam a semelhança entre estas figuras, como VANZETTI e DI CATALDO⁹, SCHMIDT-SZALEWSKI e PIERRE¹⁰. Contudo, Rafael

6 A Propriedade Intelectual na Internet e a Questão dos Nomes de Domínio. *Revista de Direito Mercantil*. São Paulo: Malheiros, Jul/Set 2000, v. 119, p. 32-33.

7 Malgrado a respeitável corrente minoritária seguida pelo ilustre Professor da USP, o nome empresarial efetivamente se sujeita ao princípio da especialidade, já que sua proteção se dá pelas normas de repressão à concorrência desleal (art. 195, V, da Lei 9279/96), o que pressupõe a existência de uma relação de concorrência.

8 COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de Direito Comercial*. Direito de Empresa. 7ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007, v. 3, p.36. No mesmo sentido, TJSP — 3ª Câmara de Direito Privado — AI 208.158-4/1 — Des. Ênio Zuliani, j. 05.06.2001, publ. RT 794/264.

9 VANZETTI, Adriano; DI CATALDO, Vincenzo. *Manuale di Diritto Industriale*. 5ª ed. Milão: Giuffrè, 2005, p. 310: “in alcune decisioni giurisprudenziali si è assimilato il *domain name* all’insegna in quanto contraddistingue il luogo (anchorché non propriamente físico ma virtuale) ove il titolare del sito incontra il pubblico”.

10 SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna; PIERRE, Jean-Luc. *Droit de la Propriété Industrielle*. 4ª ed.

MARTINS¹¹ pondera que a impossibilidade de alienação isolada diferencia o nome de domínio do título de estabelecimento, que a exemplo do nome empresarial só pode ser vendido junto com o trespasse do estabelecimento (arts. 1144 e 1164 do Código Civil). Marcos FONTES¹² ressalta ao seu turno que nem sempre o nome de domínio abriga conteúdo econômico, pois pode consistir num site acadêmico, institucional, de crítica, paródia etc.

Estas dissintonias revelam que, a despeito dos pontos maiores ou menores de contato que o nome de domínio possa ter com a marca, o nome empresarial ou o título de estabelecimento, ele na verdade não corresponde a nenhuma destas figuras. Deve ser tratado, portanto, como um sinal distintivo autônomo e *sui generis*. A tentativa de enquadrá-lo numa das figuras previamente existentes não leva a um resultado plenamente satisfatório.

O reconhecimento do nome de domínio como uma espécie individualizada e distinta dos demais sinais distintivos não cria qualquer insegurança jurídica. Enquanto sinal distintivo, o nome de domínio é regido pelos princípios gerais de direito atinentes a tal gênero. As normas dispersas na Lei 8934/94, na Lei 9279/96, no Código Civil e nos tratados internacionais vigentes no Brasil asseguram os princípios da veracidade, da anterioridade (analisada não só com base na precedência do depósito, mas levando em conta os demais direitos de preferência à obtenção do registro) e da repressão à concorrência desleal, ao aproveitamento parasitário e ao abuso do direito de petição aos órgãos administrativos.

Paris: Lexis Nexis-Litec, 2007, § 517, p. 224: “les noms de domaine sont traités par analogie aux enseignes”.

11 MARTINS, Rafael Tárrega. *Internet — Nome de Domínio e Marcas*. Campinas/SP: Servanda, 2009, p. 75.

12 FONTES, Marcos Rolim Fernandes. *Nomes de Domínio no Brasil: Natureza, Regime Jurídico e Solução de Conflitos*. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 99-106.

4. Proteção Legal

4.1. Indispensabilidade do Registro

Por contingência de sua função técnica, o nome de domínio só é passível de utilização após seu registro perante uma das entidades encarregadas. Este registro irá atribuir um número de IP e vinculá-lo ao nome de domínio que lhe for associado. A Resolução 001/2005 do Comitê Gestor da Internet no Brasil esclarece que “para alcançar o objetivo de disponibilizar informações e serviços pela internet, é necessário o registro de nomes de domínio e a atribuição de endereços IP (...)”. Portanto, diferentemente de outros sinais distintivos que comportam uso sem registro, o nome de domínio só pode ser usado se estiver devidamente registrado.

O Comitê Gestor da Internet no Brasil foi criado pela Portaria Interministerial 147, de 31 de maio de 1995, com a incumbência de coordenar a atribuição de endereços de IP a registros de nomes de domínio. Em 3 de setembro de 2003 foi disciplinado pelo Decreto 4829. O registro de nomes de domínio .br foi inicialmente delegado à FAPESP — Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, nos termos da Resolução 002/98 do Comitê Gestor Internet do Brasil. Posteriormente, esta atribuição foi transferida para o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR — NIC.br, por intermédio da Resolução 001/2005.

4.2. Natureza Real ou Contratual?

Ainda não há lei disposta sobre o registro de nomes de domínio¹³. Toda a regulamentação, como visto acima, é feita através de

¹³ Há um projeto de lei sobre o registro de nome de domínio, apresentado em 2003 pelo Senador Waldeck Ornelas. O projeto tramita na Câmara dos Deputados sob nr. 256/2003 e foi objeto de várias sugestões apresentadas pela Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, tratadas na resolução 51 da ABPI (disponível em www.abpi.org.br, seção “biblioteca”, sub-

normas administrativas. Ao pleitear o registro de nome de domínio, o pretendente vincula-se a um contrato de prestação de serviços com a entidade encarregada de sua concessão. Esta ausência de regulamentação legal prende-se à própria gênese da Internet. Contudo, a falta de normas legais deixa um vácuo que suscita dúvidas quanto à real natureza do registro de nome de domínio. Seria ele um direito de propriedade, oponível *erga omnes*, ou um mero direito contratual, com eficácia apenas *inter partes*? A discussão tem grande alcance, pois repercute nas regras a serem seguidas em caso de:

- a) conflitos de nomes de domínio com outros sinais distintivos;
- b) cessões de direitos;
- c) fixação de responsabilidades extracontratuais, etc.

RUIZ-TAGLE¹⁴ assim sintetiza a controvérsia, sob a perspectiva do direito norte-americano:

A natureza legal dos nomes de domínio ainda não está resolvida. A controvérsia envolve [saber] se os nomes de domínio devem ser regidos pelo direito real ou pelo direito contratual. O conceito de nomes de domínios como direitos de propriedade significa que: (1) eles são direitos exclusivos, *erga omnes*, e tuteláveis contra qualquer um que os infrinja, (2) eles devem ser submetidos à regra constitucional segundo a qual todas as regulamentações nesta área sejam feitas através de leis editadas pelo Congresso, (3) a Constituição protege igual acesso aos nomes de domínio, (4) há a necessidade de estabelecer uma coordenação normativa com outros direitos de propriedade intelectual e (5) eles devem se sujeitar às regras de expropriação.

Se os nomes de domínio são regidos pelo direito contratual, por outro lado, isto significa que (1) eles são sujeitos principalmente às re-

seção “resoluções da ABPI”, acessada em 9 de abril de 2009). As sugestões não foram incorporadas ao projeto.

14 RUIZ-TAGLE, Pablo. Trademarks, the Internet and Domain Names in Latin America. *The Trademark Reporter*. Nova York: INTA, Jul/Ago 2007, v. 97, p. 977. Em tradução livre do original.

lações privadas entre a autoridade registradora e a pessoa que pleiteia o nome de domínio, sem direitos *erga omnes*, e envolvendo apenas tais partes, (2) a regulação dos nomes de domínio pode ser editada pelas partes privadas e alterada sem aprovação do Congresso, (3) não há direito geral de acesso igualitário a nomes de domínio, uma vez que isto é uma matéria privada, (4) não há necessidade de coordenar estes direitos com outros direitos de propriedade intelectual e (5) eles não se sujeitam às regras de expropriação (grifos do autor).

Ao obter o registro, o interessado adere a um contrato que lhe confere responsabilidade exclusiva na escolha do nome de domínio e isenta o órgão registrante do pagamento de eventuais perdas e danos sofridos por terceiros. A se entender que o nome de domínio só teria natureza contratual, esta cláusula seria inoponível a terceiros e não teria o condão de evitar que o NIC.Br viesse a responder solidariamente pelo registro de nomes de domínio que violassem direitos alheios. Cláusulas de não indenizar só operam entre as partes contratantes e não elidem a responsabilidade extracontratual¹⁵. Por esta razão, Domenico SINDICO¹⁶ entende que as regras seguidas pelo órgão encarregado do registro de nomes de domínio “não são emitidas por nenhum corpo legislativo e portanto não têm qualquer valor legal, sendo interpretadas somente como uma relação contratual entre as partes (a autoridade que registra o nome e o requerente do registro)”. Tinoco SOARES¹⁷ também assinala que o registro de nome de domí-

15 Cf. DIAS, Aguiar. *Da Responsabilidade Civil*. v.II. Rio de Janeiro: Forense, 1994, § 216, p. 671; RODRIGUES, Silvio. *Direito Civil — Responsabilidade Civil*. v. IV. São Paulo: Saraiva. 1979, § 63, p. 185; e LALOU, Henri. *La Responsabilité Civile*. Paris: Dalloz. 1932, § 268, p.164.

16 SINDICO, Domenico. Trademarks and Domain Names: Issues and Recent Court Decisions in Italy. *Les Nouvelles*. [Cleveland]: LESI, v. XXXVI, nr. 2, Junho de 2001, p. 50. Em tradução livre do original: “these rules (...) are not issued by any legislative body and, therefore have no legal value, being construed only as a contractual relation between the parties (the Naming Authority and the registration applicant)”.

17 SOARES, José Carlos Tinoco. Abuso de Direito pelo Uso de Nomes de Domínio na Internet. *Revista dos Tribunais*, v. 786, ano 90, Abril de 2001, p. 75.

nio é feito a título precário, “sem a menor condição legal que se lhe justifique uma propriedade e/ou uma exclusividade”.

A AIPPI — Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual também resiste a atribuir ao nome de domínio um caráter de direito de propriedade, embora lhe reconheça direito de exclusividade à luz das normas que vedam a concorrência desleal¹⁸. Contudo, a exclusividade do nome de domínio se impõe mesmo a não concorrentes e a livre possibilidade de comercialização torna irresistível atribuir-lhe caráter de direito real. No dizer de Anupam CHANDER¹⁹, “a percepção dos nomes de domínio como propriedade é coerente com a forma como são tratados na prática”, embora “a alegação de que um nome de domínio nada mais é do que um direito de contrato tem um apelo muito grande”.

Sofia Mentz ALBRECHT²⁰, Rafael MARTINS²¹, Marcos FONTES²², Antonella CARMINATTI e Alexandre da Cunha LYRIO²³ não hesitam em concluir que os nomes de domínio são direitos de propriedade. Também é esta nossa posição. O fato de tal direito de proprie-

18 Resolução Q 173 da AIPPI, disponível em www.aippi.org, seção “publications and services”, subseção “online publications”, tópico “AIPPI resolutions”, acessado em 10 de abril de 2009: “registration per se of a name as a domain name should not create proprietary rights in the name. Nevertheless, use of a domain name as a sign in commerce may confer legal rights on the domain name registrant, according to the applicable national law, for example by means of unfair competition law”.

19 CHANDER, Anupam. Domínio no Espaço Cibernético. *Conflitos sobre Nomes de Domínio e outras Questões Jurídicas da Internet*. LEMOS, Ronaldo; WAISBERG, Ivo (coords.). São Paulo: RT e Fundação Getúlio Vargas. 2003, p. 102 e 106.

20 ALBRECHT, Sofia Mentz. Inconstitucionalidade da Regulamentação sobre Nomes de Domínio na Internet. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro: ABPI, Jan/Fev de 2000, v. 44, p. 37.

21 MARTINS, Rafael Tárrega. *Internet — Nome de Domínio e Marcas*. Campinas/SP: Servanda, 2009, p. 84.

22 FONTES, Marcos Rolim Fernandes. *Nomes de Domínio no Brasil: Natureza, Regime Jurídico e Solução de Conflitos*. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 113.

23 CARMINATTI, Antonella; LYRIO, Alexandre da Cunha. Marca versus Nome de Domínio — Escolha as suas Armas! *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro: ABPI, Mar/Abr 2001, v. 51, p. 4-5.

dade nascer através de um contrato com o órgão encarregado do registro não elide sua natureza real, pois o direito de propriedade também nasce de relações contratuais. A ausência de regulamentação legal também não impede a caracterização do nome de domínio como um bem imaterial: os bens existem per se, sem que seja necessária uma lei para criá-los. Não é a prévia existência de uma lei que permite a criação e a circulação de bens. Numa ordem jurídica centrada na liberdade de iniciativa, como a nossa, é permitido produzir e vender tudo aquilo que não for proibido. Só o limite à liberdade é que precisa estar regulado em lei (art. 5º, II, da Constituição Federal)²⁴.

4.3. A Regra “First to File” e o Exame Prévio de Colidência

A exemplo do quanto disposto nas resoluções precedentes, as regras administrativas de registro de nome de domínio, disciplinadas na Resolução 008/2008 expedida em 28 de novembro de 2008 pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, dispõem que:

- a) o registro “será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo, conforme as condições descritas nesta Resolução”(princípio *first to come, first served*, adotado no art. 1º);
- b) não pode ser escolhido nome de domínio que “desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, (...) ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br” (art. 1º, parágrafo único, e art. 3º, IV).

O NIC.br trabalha com critérios bastante superficiais de exame de colidência, que se limitam a confrontar “c” com “ç” e palavras com

²⁴ Em sentido contrário posiciona-se ALBRECHT, para quem as resoluções expedidas no Brasil para regulamentar o registro e uso de nomes de domínio afrontam o princípio da legalidade e são totalmente inconstitucionais, não conferindo direito algum (ALBRECHT, Sofia Mentz. A Inconstitucionalidade da Regulamentação sobre Nomes de Domínio na Internet. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro: ABPI, Jan/Fev de 2000, v. 44, p. 38).

ou sem hífen, como elucida o parágrafo único do art. 3º da Resolução 008/2008 do Comitê Gestor:

Parágrafo único — Somente será permitido o registro de um novo domínio quando não houver equivalência a um domínio pré-existente no mesmo DPN, ou quando, havendo equivalência no mesmo DPN, o requerente for a mesma entidade detentora do domínio equivalente. Estabelece-se um mecanismo de mapeamento para determinação de equivalência entre nomes de domínio, que será realizado convertendo-se os caracteres acentuados e o “c” cedilhado, respectivamente, para suas versões não acentuadas e o “c”, e descartando os hífens.

Assim, se houvesse um registro para o nome de domínio maçaneta.com.br, o NIC.br bloquearia de ofício o registro do nome de domínio maçaneta.com.br, mas permitiria livremente o registro por um concorrente do nome de domínio maçanetas.com.br. Como se vê, a análise prévia de colidência é quase inexistente. Isto decorre do automatismo do próprio mecanismo eletrônico do registro — concebido para dispensar a intervenção de um controle humano — e está a serviço da maior celeridade no registro de nomes de domínio. Entretanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu que a entidade encarregada do registro dos nomes de domínio “não pode alegar impossibilidade, operacional ou técnica, de cumprir e fazer cumprir as disposições da referida resolução do Comitê Gestor da Internet no Brasil”, notadamente aquelas concernentes à irregistrabilidade de nomes de domínio que induzam a erro²⁵.

A regra “first to file” atende a um elementar princípio de justiça, que procura distribuir os bens da vida representados pelos nomes de domínio àqueles que tiveram o interesse ou o mérito de pleiteá-los em primeiro lugar. Não há nada errado em adotar a anterioridade como princípio. O equívoco reside em limitar seu exame unicamente

25 TJSP, 6ª Câmara de Direito Privado — AI 224.502.4/0-00, rel. Des. Sebastião Carlos Garcia, j. 06.12.2001.

ao pedido de registro de nome de domínio, sem levar em consideração a precedência na obtenção de outros sinais distintivos compostos por expressão idêntica ou similar.

Para fixar uma identidade de imagem o empresário tende a adotar a mesma expressão como marca, título de estabelecimento, nome de domínio ou elemento característico de seu nome empresarial. Ao se deparar com um nome de domínio que reproduz uma determinada marca, o consumidor certamente irá associá-los como pertencentes a uma mesma empresa. Por esta razão, Luiz LEONARDOS²⁶ observa que a despeito de cada um dos vários sinais distintivos desempenhar funções diferentes, “a utilização de elemento caracterizador comum trará inevitável confusão”.

Para obstar estes inconvenientes, o legislador criou um sistema de interdependência, segundo o qual a proteção dada a cada um destes institutos se interpenetra, configurando o que Giuseppe SENA denomina de princípio da unitariedade dos sinais distintivos²⁷. Por conta deste princípio, a prévia adoção da marca impede que um terceiro concorrente a use como nome empresarial, nome de domínio ou título de estabelecimento. O contrário também se verifica, não se admitindo o registro de marca previamente usada em nome de domínio alheio, quando este indica algum produto ou serviço²⁸. Para que

26 LEONARDOS, Luiz. Apreciação do Conflito entre Marcas e Nomes Comerciais. *Revista da ABPI*. Rio de Janeiro: ABPI, Jul/Ago de 1999, v. 41, p. 37.

27 SENA, Giuseppe. *Il Diritto del Marchio*. 4a. ed. Milão: Giuffrè, 2007, p. 128-129. No mesmo sentido, VANZETTI, Adriano; DI CATALDO, Vincenzo. *Manuale di Diritto Industriale*. 5ª ed. Milão: Giuffrè, 2005, § 113, p. 302; DAPKEVICIUS, Diego. *Derecho de Marcas*. Madri: REUS; Montevideu: B. de F., 2007, p. 312; SCHMIDT, Lélío Denicoli. Princípios Aplicáveis aos Sinais Distintivos. *Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa*. SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (coords.). São Paulo: Saraiva (série GVLaw), 2007, p. 42-45.

28 Cf. GOYANES, Marcelo Martins de Andrade. Tutela Jurídica em face do Cibergrileiro. *O Direito e a Internet*. ROCHA FILHO, Valdir de Oliveira (coord.). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002, p. 149. Para a AIPPI, “the mere use of a domain name that includes a trademark should not qualify the subsequent filing by another party of said trademark as filed “in bad faith”, unless the use of the domain name constitutes trademark usage, as discussed above” (resolução Q 164, disponível em www.aippi.org, seção “publications and services”, subseção “online publications”, acessada em 9 de abril de 2009).

estes conflitos se instaurem, é necessário que haja identidade, semelhança ou afinidade entre os ramos de atividade (princípio da especialidade), a não ser que se trate de sinais notoriamente conhecidos ou de alto renome (princípio da celebridade), regulados pelos arts. 125 e 126 da Lei 9279/96, os quais são protegidos contra a diluição de seu uso mesmo em relação a produtos e serviços diferentes e não afins²⁹.

A própria resolução do NIC.br reconhece que não pode ser escolhido nome de domínio que “desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros”. Ora, a referência à legislação em vigor abarca a necessidade de observância das leis e tratados internacionais que protegem as marcas, os nomes empresariais e os títulos de estabelecimento. Trata-se da aplicação, ao nomes de domínio, do princípio da unitariedade retratado acima.

A jurisprudência tem destacado que, embora o registro do nome de domínio seja concedido em função da ordem de prioridade na formulação do pedido, como exceção ao “first to file” não são registráveis nomes passíveis de induzir a engano, que propiciem enriquecimento sem causa ou que levem à pirataria cibernética de marcas e nomes empresariais alheios³⁰.

4.4 O Centro de Mediação e Arbitragem da OMPI

Embora reconheçam que o nome de domínio não deve conflitar com direitos alheios, os órgãos de registro abdicam completamen-

29 O art. 16.3 do TRIPs (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, tratado internacional promulgado pelo Decreto 1355/94) derroga a aplicação do princípio da especialidade no tocante às marcas notoriamente conhecidas.

30 Vide os seguintes acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo: AI 224.502-4/0-00, AI 208.158-4/1, AI 144.041-4/2 e AC 289.554-4/1-00, dentre vários outros. Sobre um amplo relato dos primeiros casos de conflitos entre nomes de domínio e marcas no Brasil, vide PIMENTA, Luiz Edgard Montauray. O conflito de Nomes de Domínio e Marcas à luz das Decisões Judiciais no Brasil. *Revista da ABPI*. Rio de Janeiro: ABPI, Jul/Ago de 2000, v. 47, p. 37-39.

te de qualquer análise prévia quanto à legitimidade do pretendente que procura registrar determinado nome de domínio. Não examinam se o nome de domínio pretendido já corresponde a marca, nome civil ou nome empresarial de terceiro. Não é errado privilegiar a celeridade na concessão de registros de nome de domínio³¹. Contudo, para evitar que esta sistemática estimule uma desenfreada usurpação de direitos alheios, é necessário estabelecer uma instância revisora, onde os conflitos que escapam ao crivo superficial possam ser suscitados e resolvidos igualmente de maneira célere, sem necessidade de invocar o Poder Judiciário.

Em Outubro de 1999 a ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)³² implementou um mecanismo administrativo de solução de disputas, através da Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy (UDRP, ou Política Uniforme para a Solução de Disputas de Nome de Domínio). Para tanto, sujeita o contratante a aceitar uma cláusula que submete qualquer disputa sobre o registro de nome de domínio à decisão de um centro de mediação e arbitragem. O mais conhecido é o Centro de Mediação e Arbitragem da OMPI — Organização Mundial da Propriedade Intelectual (em Inglês, WIPO — World Intellectual Property Organization). Contudo, este procedimento de mediação só abarca os domínios .com e alguns domínios nacionais que firmaram acordos de cooperação³³. Não reprime a usurpação de domínios .br. A despeito disto, o Centro de Media-

31 A própria AIPPI — Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual recomenda em sua resolução Q 173 que o órgão registrante se abstenha de verificar se o nome de domínio é despido de distintividade ou se viola direito alheio. Contudo, sustenta que deve haver um centro de mediação e arbitragem para resolver eventuais conflitos (vide texto em www.aippi.org, seção “publications and services”, subseção “online publications”, tópico “AIPPI Resolutions”, acessado em 9 de abril de 2009).

32 Entidade ligada ao Departamento de Comércio dos EUA, responsável pela coordenação global dos nomes de domínio, responsável por organizar a concessão de nomes de domínio e de IPs no mundo.

33 Sobre o nome dos demais centros de mediação conveniados para a solução de disputas de nomes de domínio, consulte-se MARTINS, Rafael Tárrega. *Internet — Nome de Domínio e Marcas*. Campinas/SP, Servanda, 2009, p. 124-131.

ção e Arbitragem da OMPI já julgou vários casos de usurpação de domínios .com, envolvendo nomes e marcas de programas de televisão brasileiros, como jornalnacional.com, globoesporte.com, oglobo.com, redeglobo.com³⁴. Somente em 2009 é que, atendendo às antigas recomendações da ABPI — Associação Brasileira da Propriedade Intelectual³⁵ e da AIPPI — Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual³⁶, o Comitê Gestor da Internet no Brasil veio a criar o Sistema de Arbitragem de Conflitos de Internet, inicialmente com atuação restrita aos domínios .net.br, mas com previsão para ser gradativamente estendido aos demais domínios .br³⁷.

4.5. Das Regras para Solução de Conflitos entre Nomes de Domínio e Marcas

4.5.1. Da Má-Fé

Há de se definir, portanto, as regras que devem nortear o exame de colidência entre nomes de domínio e marcas, que se distinguem basicamente quanto aos seguintes aspectos:

- Composição: como ressaltado por AZÉMA e GALLOUX³⁸, o nome de domínio só pode ser formado com letras ou números, não com-

34 Vide Casos D-2000-0245, D-2000-0353, D2000-0533, em <http://www.wipo.int/amc/en/domains/>, seção “decisions”, acesso em 9 de abril de 2009.

35 Vide resolução nr. 5 da ABPI, disponível para consulta em www.abpi.org.br, seção “biblioteca”, subseção “resoluções da ABPI”. Acessado em 09 de abril de 2009.

36 Vide resoluções Q 143 e Q 173, disponíveis em www.aippi.org, seção “publications and services”, subseção “online publications”, tópico “AIPPI Resolutions”, acessado em 9 de abril de 2009.

37 “Brasil terá arbitragem para disputas sobre nomes de domínio na internet”, notícia publicada no jornal VALOR ECONÔMICO, edição de 20, 21 e 22 de março de 2009, p. E2. Vide o anúncio oficial em <http://registro.br/anuncios/20090327-2.html>, acessado em 9 de abril de 2009.

38 AZÉMA, Jacques; GALLOUX, Jean-Christophe. *Droit de la Propriété Industrielle*. 6ª ed. Paris: Dalloz, § 1658, p. 916.

portando figuras. Já a marca pode ser composta por figuras ou até mesmo objetos tridimensionais;

- Distintividade: por consistir numa representação da sequência numérica que identifica cada computador ligado à rede mundial, o registro de nome de domínio pode ser composto unicamente por palavras genéricas ou descritivas³⁹, sem que isto interfira com sua função de conectar o internauta ao computador correspondente ao nome de domínio desejado. Isto já não ocorre com a marca, que precisa ter um mínimo de distintividade para poder identificar o produto ou serviço (art. 124, VI, da Lei 9279/96); e
- Unicidade: não pode haver dois nomes de domínio absolutamente idênticos⁴⁰, ao passo que a mesma marca pode ser registrada para ramos de atividade diversos, em função do chamado princípio da especialidade.

Por conta de sua unicidade, o registro de um nome de domínio correspondente a marca alheia priva o titular desta do direito de usá-la na identificação de seu endereço eletrônico na Internet. Isto configura uma restrição ao registro da marca, que confere o direito de

39 “No mais, se a exclusividade almejada pela autora dizia respeito à utilização do nome de domínio, e não à da marca, deixa de ser pertinente o embate acerca da irregistrabilidade, no gênero de marca, de sinais de caráter genérico, necessário, vulgar ou comum (...)” (TJSP — 10ª Câmara de Direito Privado — AI 196.454-4/2-00, rel. Des. Quaglia Barbosa, j. 26.06.2001). Contudo, a AIPPI assinala que “as regras aplicáveis de invalidade absoluta (p.ex. fundada em falta de descritividade, generalidade, caráter enganoso, falta de distintividade etc.) devem ser aplicáveis quando a proteção marcária é pleiteada num domínio de segundo nível” (resolução Q 164 da AIPPI, disponível em www.aippi.org, seção “publications and services”, subseção “online publications”, tópico “AIPPI Resolutions”, acessado em 9 de abril de 2009). Em tradução livre do original: “the applicable rules of absolute invalidity (e.g. on the grounds of descriptiveness, genericness, deceptiveness, non-distinctiveness, etc.) should apply where trademark protection is claimed in a second level domain”.

40 Cf. VANZETTI, Adriano; DI CATALDO, Vincenzo. *Manuale di Diritto Industriale*. 5ª ed. Milão: Giuffrè, 2005, § 119, p. 310; LABRUNIE, Jacques. Conflitos entre Nomes de Domínio e outros Sinais Distintivos. *Direito & Internet — Aspectos Jurídicos Relevantes*. DE LUCCA, Newton; SIMÃO FILHO, Adalberto (coords). Bauru/SP: Edipro, 2000, p. 244 e 248, JABUR, Wilson Pinheiro. Nome de Domínio: novo Sinal Distintivo? *Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa*. SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (coords). São Paulo: Saraiva (série GVLaw), 2007, p. 271; e SICHEL, Ricardo. *O Direito Europeu de Patentes e outros Estudos de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 138-139.

usá-la em todo e qualquer tipo de publicidade (art. 131 da Lei 9279/96), abarcando tanto o meio virtual, quanto o meio real⁴¹. Assim, há que se analisar em que condições esta restrição deve ou não ser admitida. Basicamente o que se procura é reprimir a má-fé, que se configura quando o usurpador:

- conhecia a existência da marca alheia e registrou o domínio correspondente para criar dificuldades ao titular daquela⁴²;
- manteve o site sem conteúdo algum⁴³;
- registrou o domínio com o propósito de revendê-lo ao legítimo interessado⁴⁴; ou
- registrou vários nomes de domínio correspondentes a marcas sabidamente alheias⁴⁵.

41 Consoante a resolução Q 164 da AIPPI, “the rules of intellectual property law apply unequivocally to acts performed in the digital environment, yet the ubiquitous character of the Internet as opposed to the territorial nature of intellectual property rights may entail certain problems” (disponível em www.aippi.org. seção “publications and services”, subseção “online publications”, tópico “AIPPI Resolutions”, acessado em 9 de abril de 2009). Em tradução livre: “as normas da lei de propriedade intelectual inequivocamente se aplicam aos atos praticados no ambiente digital, embora o caráter de ubiquidade da Internet, em contraste com a natureza territorial dos direitos de propriedade intelectual, pode envolver certos problemas”.

42 “Site registrado por empresa que também promove a venda de publicidade e de alguns produtos contendo símbolos de clube de futebol. Endereço eletrônico semelhante ao de domínio da agremiação esportiva. Circunstância que pode induzir em erro o consumidor. (...) O agravado, segundo a petição inicial, seria um dos responsáveis pela atualização do site hoje pertencente ao agravante e, bem por isso, não poderia ignorar que o clube era o titular do nome de domínio registrado junto à Fapesp, tudo levando a crer, portanto, que a criação e registro do site impugnado não teria passado de manobra para superar o direito de prioridade da recorrente na exploração do site primitivo” (TJSP — 2ª Câmara de Direito Privado — AI 226.201-4/0-00, rel. Des. Paulo Hungria, j. 20.11.2001).

43 GUSMÃO, José Roberto D’Affonseca; LABRUNIE, Jacques. Internet e Propriedade Intelectual — Nomes de Domínio e Marcas. *Repertório IOB de Jurisprudência*, nr. 24/2000, caderno 3, p.523; TJSP — AC 289.554-4/1-00 — 4ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Enio Zuliani, j. 27.07.2006.

44 Cf. SOARES, José Carlos Tinoco. Abuso de Direito pelo Uso de Nomes de Domínio na Internet. *Revista dos Tribunais*. São Paulo: RT, Abril de 2001, v. 786, p. 76; TJSP, AI 196.454-4/2-00 e AI 197.398-4/3-00.

45 “Pesa contra a ré o fato de acumular outros registros de marcas notórias (aerolineas.com.br,

A AIPPI — Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual igualmente assinala em sua resolução Q 164 que o:

registro de um nome de domínio contendo marca ou nome empresarial de terceiro, seja de má-fé, com a única intenção de auferir lucro com a venda do registro de nome de domínio para o legítimo proprietário, ou com a intenção de interferir com as atividades de terceiro, deve ser considerada acionável sob as normas gerais da concorrência desleal⁴⁶.

A Política Uniforme para a Solução de Disputas de Nome de Domínio fixada pela ICANN (em Inglês, UDRP — Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy) também dispõe que o nome de domínio pode ser questionado quando é (i) idêntico ou similar a marca alheia, (ii) foi registrado ou usado de má-fé e (iii) seu titular não possui legítimo interesse em seu registro. Há necessidade de comprovação concomitante destes três aspectos. A ICANN assinala ainda que a má-fé é reconhecida nos casos em que o nome de domínio foi registrado com o propósito de revenda ao titular da marca, para impedi-lo de refletir sua marca no nome de domínio, para atrapalhar os negócios alheios ou para atrair internautas, com o intuito de ganho comercial, criando risco de confusão ou associação indevida⁴⁷.

britishairways.com.br e deltaairlines.com.br), um poderio extraordinário e que reclama uma explicação honrosa acerca da múltipla manipulação de diversos pontos eletrônicos. Qual o sentido de tantos registros?" (TJSP- 3ª Câmara de Direito Privado — AI 208.158-4/1 — rel. Des. Ênio Zuliani, publ. RT 794/266).

46 Texto disponível em www.aippi.org, seção "publications and services", subseção "online publications", tópico "AIPPI Resolutions", acessado em 9 de abril de 2009. Tradução livre do original: "registration of a domain name countaining another party's trademark or trade name either in bad faith, with the sole intention of selling the domain name registration to the rightful owner at a profit, or with the intention of interfering with the activities of another party, should be considered actionable under the general rules of unfair competition".

47 Vide itens 4.a e 4.b da UDRP — Uniform Dispute Resolution Policy da ICANN, disponível na Internet em <http://www.icann.org/en/udrp/udrp-policy-24oct99.htm>, acessado em 10 de abril de 2009.

Em todas estas situações, não há nada que legitime o usurpador a conservar o registro e tanto a doutrina⁴⁸ quanto a jurisprudência⁴⁹ sustentam que o registro de nome de domínio deve ser cancelado ou transferido a seu legítimo proprietário. Como observa Diane CABELL⁵⁰, “as decisões jurídicas sobre nomes de domínio podem ser definidas, em suma, pela observação de que a posse ilegítima sobre um nome de domínio é condenada na prática, quase que universalmente”.

4.5.2. O Princípio da Especialidade

O que acontece, porém, quando o nome de domínio é usado por quem desenvolve atividades totalmente díspares daquelas exercidas pelo titular da marca? Ainda assim o nome de domínio deve ser invalidado ou, ao contrário, há de se admitir a coexistência pacífica da marca e do nome de domínio, sob titularidade diversa?

Para Fábio Ulhoa COELHO⁵¹, a coexistência só seria possível se ambos os interessados estivessem munidos de marca registrada. Neste cenário, o segundo a chegar teria de acrescer a seu nome de domínio algum complemento que o diferenciasse do primeiro já re-

48 Cf. COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de Direito Comercial*. v.3. 7ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 37); PINHEIRO, Waldemar Álvaro. Do Registro de Marcas Alheias na Internet. *Revista dos Tribunais*. v. 753, p. 67; LABRUNIE, Jacques. Conflitos entre Nomes de Domínio e outros Sinais Distintivos. *Direito & Internet — Aspectos Jurídicos Relevantes*. DE LUCCA, Newton; SIMÃO FILHO, Adalberto (coords). Bauru/SP: Edipro, 2000, p. 243 e 247.

49 Há sobre o tema vários julgados do TJSP: AI 208.158-4/1 — 3ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Ênio Zuliani, publ. RT 794/264; AI 144.041-4/2 — 7ª Câmara de Dir. Privado, rel. Des. Leite Cintra, j. 23.02.2000; AI 224.502-4/0 — 6ª Câmara de Direito Privado — rel. Des. Sebastião Garcia, j. 06.12.2001; AI 242.580-4/6-00 1ª Câmara de Direito Privado — rel. Des. Gildo dos Santos, j. 25.02.2003, dentre outros.

50 CABELL, Diane. Disputas sobre Nomes de Domínio — Perspectiva Internacional. Conflitos sobre Nomes de Domínio e outras Questões Jurídicas da Internet. LEMOS, Ronaldo; WAISBERG, Ivo (coords.). São Paulo: RT e Fundação Getúlio Vargas, 2003, p. 203.

51 COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de Direito Comercial*. v.3. 7ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 37.

gistrado. Entretanto, se só um dos interessados obteve registro de marca, sustenta que seu titular sempre deveria prevalecer no conflito contra nome de domínio alheio, independentemente do ramo de atividade. Exemplifica com um litígio hipotético entre a Viagens Sol Ltda. (titular do registro da marca SOL) e o nome de domínio www.sol.com.br registrado pela Sol Indústria de Cosméticos Ltda. (desprovida de qualquer registro marcário) e conclui que este deveria sucumbir em favor daquele.

Waldemar Álvaro PINHEIRO⁵² também assinala que o registro de marca alheia na Internet “a) importa em privar o proprietário da marca de dar-lhe uma aplicação lícita: a de levá-la a registro na Internet; b) importa também em facultar ao usurpador o uso da marca usurpada em qualquer classe, inclusive a reivindicada no registro”. Domenico SINDICO⁵³ comunga destas posições, ao observar que:

dizer simplesmente que não há perigo de confusão entre produtos ou serviços de forma alguma elimina a violação dos direitos do titular da marca precedente, porque o registro de um nome de domínio que é idêntico a uma marca precedentemente registrada por um terceiro torna impossível para o titular da marca usá-la como um nome de domínio em suas atividades negociais de acordo com as provisões do art. 1o. da lei marcária. O O conceito de “especialidade” não pode ser aplicado a nomes de domínio; portanto, o uso de um nome de domínio idêntico limita o uso de uma marca antecedente (), independentemente do grau de proteção de que a última é dotada.

52 PINHEIRO, Waldemar Álvaro. Do Registro de Marcas Alheias na Internet. *Revista dos Tribunais* v. 753, p. 67.

53 SINDICO, Domenico. Trademarks and Domain Names: Issues and Recent Court Decisions in Italy. *Les Nouvelles*. [Cleveland]: LESI, v. XXXVI, n. 2, Junho de 2001, p. 53. Em tradução livre do original: “simply stating that there is no danger of confusion between the goods or services in no way eliminates the violation of the prior trademark owner’s right, because the registration of a domain name that is identical to the prior registered trademark by a third party makes it impossible for the trademark owner to use its trademark as a domain name in its business activity in accordance with the provisions of article 1 of the trademark law. (...). The concept of “speciality” cannot be applied to domain names; therefore, the use of an identical domain name limits the use of a prior trademark, (...) regardless of the extension of the degree of protection to which the latter is entitled”.

Ao privilegiar a marca registrada em detrimento do nome de domínio, esta visão se filia à concepção filosófica que reputa o registro de nome de domínio como sendo algo precário, nega-lhe o status de direito real e lhe confere uma eficácia contratual *inter partes*.

O art. 131 da Lei 9279/96 assinala que o direito sobre a marca abarca o seu uso em qualquer canal de publicidade. Além disso, o princípio da interdependência confere à marca anterior um direito de preferência ao seu uso multifuncional, na seara destinada aos demais sinais distintivos, sejam eles um nome empresarial, um título de estabelecimento ou um nome de domínio. Contudo, ao fazê-lo não alarga propriamente o âmbito de proteção que é ínsito à marca. Apenas o transpõe de um papel para outro, conservando a abrangência ou os limites que possui na função que lhe é própria. Em outras palavras, se num conflito marca-marca a expressão goza de proteção restrita ao seu ramo de atividade, não há porque ela ter um alcance maior num conflito com outros sinais distintivos.

O registro do nome de domínio não pode ser condicionado à prévia obtenção do registro marcário. Se o seu uso não viola qualquer direito alheio precedentemente constituído no mesmo ramo de atividade, não há razão para ele ser invalidado. Assim, para se saber se o nome de domínio posterior viola marca precedentemente registrada por outrem, deve se imaginar o que aconteceria caso o titular do nome de domínio depositasse um pedido de registro de marca para os produtos ou serviços retratados em seu endereço eletrônico. Se a conclusão for que este depósito não encontraria óbice na marca precedentemente registrada por outrem, por referir-se a atividade dessemelhante e não afim, não há porque invalidar o nome de domínio.

Por esta razão, vários autores têm sustentado que o conflito entre uma marca e um nome de domínio também deve ser regido pelo princípio da especialidade, como defendem VANZETTI e DI CATALDO⁵⁴, AZÉMA e GALLOUX⁵⁵, SCHMIDT-SZALEWSKI e PIERRE⁵⁶,

54 VANZETTI, Adriano; DI CATALDO, Vincenzo. *Manuale di Diritto Industriale*. 5ª ed. Milão: Giuffrè, 2005, § 119, p. 311-312: “il riferimento normativo per la tutela dei *domain names* come

Manuel Lopes ROCHA e Mário MACEDO⁵⁷, Rafael MARTINS⁵⁸ e Marcos Rolim Fernandes FONTES⁵⁹. Para esta corrente, se o nome de domínio é usado para atividade distinta daquela a que a marca se refere, nada obsta sua coexistência, devendo aplicar-se a regra “first to file”. Sobre o tema, o Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu que:

Não se pode, previamente, tomar por ilícito ou violador de marca comercial todo e qualquer registro de “domínio” composto por palavra correspondente a marca comercial. Pois no âmbito da Internet, dada sua amplitude temática, é sempre possível que essa utilização, afastando-se do âmbito do comércio ou mesmo do ramo de atividade da marca comercial protegida, não configure nenhuma violação (TJSP — AI 224.502-4/0-00 — rel. Des. Sebastião Carlos Garcia, j. 06.12.2001)

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também possui precedente nesta mesma linha:

Provedora de acesso à Internet que registra nome de domínio na FA-PESP não pratica concorrência desleal em face de empresa do ramo

segnì distintivi è dunque quello della disciplina della concorrenza sleale confusoria (...). Questa disciplina, tuttavia, incontra il limite della sussistenza del rapporto di concorrenza (...) Analogo limite si incontra se si consideranno i nomi a dominio come facenti parte dei “segnì distintivo diversi dal marchio registrato” (...). Sobre o problema entre a unicidade do nome de domínio e a especialidade da proteção marcária, vide também SENA, Giuseppe. *Il Diritto dei Marchi*. 4ª ed. Milão: Giuffrè, 2007, p. 121-122.

55 AZÉMA, Jacques; GALLOUX, Jean-Christophe. *Droit de la Propriété Industrielle*. 6ª ed. Paris: Dalloz, 2006, § 1660, p. 917.

56 SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna; PIERRE, Jean-Luc. *Droit de la Propriété Industrielle*. 4ª ed. Paris: Lexis Nexis e Litec, 2007, § 517, p. 224-225.

57 ROCHA, Manuel Lopes; MACEDO, Mário. *Direito no Ciberespaço*. Lisboa: Cosmos, 1996, p.93-94, apud Waldemar Álvaro Pinheiro. Do Registro de Marcas Alheias na Internet. *Revista dos Tribunais*. v. 753, p.67.

58 MARTINS, Rafael Tárrega. *Internet — Nome de Domínio e Marca*. Campinas/SP: Servanda, 2009, p. 111.

59 FONTES, Marcos Rolim Fernandes. *Nomes de Domínio no Brasil: Natureza, Regime Jurídico e Solução de Conflitos*. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 177.

de venda de eletrodomésticos e congêneres que registrou, anteriormente, nome semelhante no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Atividades absolutamente distintas, não se cuidando, na hipótese, de marca de alto renome. (...) A proteção que a lei assegura à autora quanto ao uso da marca TELE RIO recaí sobre os produtos do seu comércio, que são, além de utensílios domésticos, aparelhos elétricos e eletrônicos, artigos para esporte e ginástica, bicicletas, brinquedos etc. Ora, a ré-apelante é uma empresa provedora de acesso à Internet, atuando, pois, em ramo absolutamente distinto do da autora, jamais se podendo imaginar que o serviço que presta seja idêntico, semelhante ou afim com a atividade exercida pela apelada, que, aliás, não presta serviços, mas, sim, comercializa produtos. Considerado tal fato, jamais se poderia caracterizar qualquer concorrência desleal por parte da ré pelo uso do nome de domínio “TELE-RIO.COM.BR”, nem se imagina como o registro deste na FAPESP, em seu nome, poderia impedir o registro e utilização do nome de domínio “TELERIO.COM”, pela autora, o primeiro referível a serviços de telecomunicações e o segundo à venda de eletrodomésticos, sendo, igualmente, inimaginável que isso pudesse causar confusão a quem acessasse um sítio na Internet, de sorte a ser levada à contratação de serviços quando supunha estar adquirindo mercadorias, ou vice-versa” (TJRJ — AC 21172/2002 — 17ª Câmara Cível — rel. Des. Fabrício Paulo B. Bandiera Filho, j. 13.11.2002).

O recente Código de Propriedade Industrial italiano (Decreto-Legislativo nr. 30, de 10 de Fevereiro de 2005) filia-se a este entendimento ao dispor em seu art. 22 que:

è vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolare di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

O fato de alguém registrar nome de domínio correspondente a marca alheia, para identificar produto ou serviço totalmente desse-

melhante ao coberto pelo registro desta, não configura ato de contrafação, nem de concorrência desleal, salvo se a marca for notoriamente conhecida ou gozar de alto renome. O registro de nome de domínio feito nestas circunstâncias não impede que o terceiro use sua marca na Internet. Para tanto, basta que este acrescente alguma outra expressão para formar seu nome de domínio. Assim, no exemplo referido acima, se já existe o nome de domínio www.sol.com.br registrado por uma indústria de cosméticos, nada impediria que o titular do registro da marca sol para viagens registrasse o nome de domínio www.solviagens.com.br. O nome de domínio www.voegol.com.br revela que é plenamente possível ao titular usar sua marca na Internet, embora seu registro como nome de domínio já pertença a empresário de ramo diverso.

4.5.3 O Direito de Citação e os Sites de Protesto

Como observa Margreth BARRETT⁶⁰, a marca não dá um direito de monopólio sobre a palavra. De fato, a proteção marcária não incide sobre a marca em si, mas apenas sobre o seu uso para identificar determinado produto ou serviço. A mesma marca pode estar registrada por pessoas diferentes, para identificar produtos diversos e não afins. O registro da marca ESTRELA para brinquedos obsta apenas o seu emprego indevido por um concorrente, sem impedir que os poetas continuem fazendo odes às estrelas.

Em outras palavras, não há ilícito no uso descritivo de determinada palavra registrada como marca. Este uso descritivo se dá tanto num contexto denotativo (nos casos em que a marca corresponde a palavra integrante do vocabulário, como no exemplo da palavra “estrela”), quanto no âmbito de um direito de citação, quando há necessidade de citar a marca para se referir a ela própria (como numa

60 BARRETT, Margreth. Domain Names, Trademarks and the First Amendment: Searching for Meaningful Boundaries. *The Trademark Reporter*. Nova York: INTA, Jul/Ago de 2007, v. 97, p. 930.

reportagem que aluda ao lançamento de um novo brinquedo da ESTRELA). A legislação marcária não reprime o uso descritivo de uma marca. O art. 132, IV, da Lei 9279/96 dispõe que “o titular da marca não poderá: IV — impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo”.

O exercício deste direito de citação — e da própria liberdade de expressão — assume relevo quando alguém procura registrar nome de domínio alusivo a marca ou nome alheio, para o fim de fazer homenagem (fã clube), paródia ou crítica. Foi o caso de um paciente do Bosley Medical Institute, que, insatisfeito com os resultados de um tratamento capilar, ajuizou uma ação por erro médico e, após a improcedência desta, registrou o nome de domínio www.bosleymedicalviolations.com para informar outros consumidores sobre as falácias do tratamento. Seguiu-se então um litígio quanto ao registro deste nome de domínio, tendo a Justiça americana decidido que o direito marcário não pode ser invocado para calar uma crítica:

Kremer não é concorrente de Bosley; ele é seu crítico. (...) A Lei Lanham, expressamente promulgada para ser aplicada em contextos comerciais, não proíbe todos os usos não autorizados de uma marca. O uso por Kremer da marca Bosley Medical simplesmente não pode desviar consumidores a comprar um produto concorrente. (...) Qualquer dano a Bosley advém não da venda por um concorrente de um produto similar com a marca de Bosley, mas da crítica de Kremer sobre seus serviços. Bosley não pode usar a Lei Lanham seja como um protetor das críticas de Kremer, seja como uma espada para calá-lo.⁶¹

Nem sempre, porém, a decisão segue esta linha de pensamen-

61 Cf. LUNNEY JR., Glynn S. Trademarks and the Internet: The United States' Experience. *The Trademark Reporter*. Nova York: INTA, Jul/Ago de 2007, v.97, p. 961) e CREASMAN, W. Scott. Free Speech and “Sucking” — When Is the Use of a Trademark in a Domain Name Fair? *The Trademark Reporter*. Nova York: INTA, Set/Out 2005, v. 95, p 1048.

to. Pablo RUIZ-TAGLE⁶² informa que no Chile foram cancelados vários nomes de domínio com críticas, como www.elmercuriomiente.cl e www.exoneradospoliticosdelgasco.cl. O Centro de Mediação e Arbitragem da OMPI proibiu o uso de um nome de domínio que só passou a ser usado para crítica depois do legítimo interessado ter se recusado a comprá-lo. O nome de domínio correspondia ao nome de um filme e, após a produtora declinar da oferta de compra, o titular do domínio passou a usar o site para instigar os internautas a escreverem para a produtora reclamando da inexistência de um site relativo ao filme⁶³.

Nos Estados Unidos, a sigla da entidade “People for the Ethical Treatment of Animals” foi registrada no nome de domínio “peta.org” para abrigar um site de paródia intitulado “People Eating Tasty Animals”, com vários links para sites de venda de pele, couro, carne, caça e similares. A justiça americana cancelou o nome de domínio, por entender que haveria uso comercial ao afetar as vendas do titular da marca impedito os internautas de visitar seu site⁶⁴. Também se vislumbrou ofensa ao direito marcário no caso Planned Parenthood Federation of America vs. Bucci, no qual o réu havia registrado o nome de domínio “plannedparenthood.com” para divulgar mensagens contrárias a práticas de aborto⁶⁵.

Os casos PETA e PLANNED PARENTHOOD tinham a particularidade de que o nome de domínio correspondia exatamente à mar-

62 RUIZ-TAGLE, Pablo. Trademarks, the Internet and Domain Names in Latin America. *The Trademark Reporter*. Nova York: INTA, Jul/Ago de 2007, v. 97, p. 981/2.

63 Caso Dreamworks L.L.C. v. Grantics, comentado por CREASMAN, W. Scott. Free Speech and “Sucking” — When Is the Use of a Trademark in a Domain Name Fair? *The Trademark Reporter*. Nova York: INTA, v. 95, Set/Out 2005, p.1046.

64 Cf. BARRETT, Margreth. Domain Names, Trademarks and the First Amendment: Searching for Meaningful Boundaries. *The Trademark Reporter*. Nova York: INTA, Jul/Ago de 2007, v. 97, p. 904.

65 Cf. BARRETT, Margreth. Domain Names, Trademarks and the First Amendment: Searching for Meaningful Boundaries. *The Trademark Reporter*. Nova York: INTA, Jul/Ago de 2007, v. 97, p. 899/900.

ca, sem conter qualquer identificação complementar que o identificasse como um site de crítica, protesto ou paródia. Desta forma, talvez o cancelamento dos registros fosse melhor fundamentado na proteção ao princípio geral da veracidade (explicitamente enunciado no art. 34 da Lei 8934/94 e implicitamente retratado em vários dispositivos da Lei 9279/96, como nos incisos V, XIII, XV, XVI da Lei 9279/96). Com efeito, diante da precedente constituição destas organizações que foram parodiadas, é de se supor que quem viesse a acessar os nomes de domínio correspondentes às expressões pelas quais eram conhecidas não esperasse encontrar as paródias. Ao ocupar tais nomes de domínio, os réus privaram tais entidades de usarem seu próprio nome como elemento de distinção na Internet.

Caso a paródia ou crítica fossem de alguma forma indicadas na própria composição do nome de domínio (como por exemplo nas situações do www.odeioMARCA.com.br ou do www.trademark-sucks.com) certamente não haveria maiores problemas em se admitir o registro de tais nomes de domínio e em se prestigiar a liberdade de expressão⁶⁶.

Como destaca Margreth BARRETT⁶⁷, nada impede que a Internet seja um espaço livre para os consumidores insatisfeitos. A liberdade de expressão permite que os nomes de domínio com críticas ou paródias sejam aceitos, mas para tanto é necessário que eles se abstenham de qualquer feição comercial, ou seja, que não façam publicidade, que não vendam produtos ou serviços, nem tenham motivação mercantil. Se houver interesse econômico, provavelmente a liberdade de expressão não será aceita como escusa legítima. Sobre o tema, a AIPPI firmou a resolução Q 188⁶⁸:

66 Cf. LUNNEY JR, Glynn S. Trademarks and the Internet: the United States' Experience. *The Trademark Reporter*. Nova York: INTA, Jul/Ago de 2007, v. 97, p. 960; CREASMAN, W. Scott. Free Speech and "Sucking" — When Is the Use of a Trademark in a Domain Name Fair? *The Trademark Reporter*. Nova York: INTA, v. 95, Set/Out 2005, p. 1051-2.

67 BARRETT, Margreth. Domain Names, Trademarks and the First Amendment: Searching for Meaningful Boundaries. *The Trademark Reporter*. Nova York: INTA, Jul/Ago de 2007, v. 97, p. 855, 896, 911-2.

68 Texto disponível em www.aippi.org, seção "publications and services", subseção "online

Deve ser possível em princípio invocar a liberdade de expressão como defesa em casos marcários em circunstâncias excepcionais, por exemplo no contexto de discurso crítico, sátira, discussão política ou expressão artística. (...) Como regra geral a liberdade de expressão não deve ser defensável quando o uso da marca resultaria num benefício comercial e as partes sejam competidores.

A Política Uniforme para a Solução de Disputas de Nome de Domínio fixada pela ICANN (em Inglês, UDRP — Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy) também dispõe em seu item 4.c que a boa-fé no registro de um nome de domínio é comprovada pelo uso não comercial, sem a intenção de ganho comercial através do desvio de consumidores.

4.5.4. Metatags e Pop-Ups

Metatags são palavras-chave ocultas ao internauta, mas gravadas na estrutura HTML (Hyper Text Markup Language, ou Linguagem de Marcação de Hipertexto) de determinado documento disponível na Internet, para que ele seja localizado pelos mecanismos de busca baseados na leitura de metatags. Os metatags funcionam, portanto, como um índice oculto que permite que o site seja identificado pelos instrumentos de busca. A questão que se coloca é se é lícito a alguém usar como metatag expressão correspondente à marca ou ao nome de domínio de outrem. A partir do caso *Brookfield Communications, Inc. vs. West Coast Entertainment Corporation*, a Justiça americana proibiu que terceiros usem metatags compostos pela marca ou nome de domínio alheio, de modo a evitar que se beneficiem indevidamen-

publications”, tópico “AIPPI Resolutions”, acessado em 9 de abril de 2009. Tradução livre do original: “It should be possible in principle to invoke freedom of expression as defence in trademark cases in exceptional circumstances, for example in the context of critical speech, satire, political discussion and artistic expression. (...) As a general rule freedom of expression should not be a defense where the trademark use would result in a commercial benefit and the parties are competitors”.

te da imagem destes. Como relatam GLAZER e DHAMIJA⁶⁹, só é lícito usar marca alheia como metatag nos casos de uso descritivo ou de crítica, ou ainda quando o terceiro fabrica componente ou presta serviço de reparo de produtos alheios.

Já os pop-ups são anúncios publicitários que aparecem em janelas na tela do computador quando o internauta acessa determinado site ou mecanismo de busca. Discute-se se seria lícito a um concorrente fazer anúncios em forma de pop-ups quando o internauta faz buscas por marca ou nome de domínio alheio. O tema é bastante polêmico e a Justiça americana reformou decisão proibitiva de 1ª Instância para permitir o uso de pop-ups em tais circunstâncias⁷⁰. Entendeu-se que os consumidores, ao fazerem uso dos instrumentos de busca, esperam visualizar um leque de resultados, para então escolher o desejado. Se os anúncios do concorrente estiverem devidamente identificados como tais, sem levarem a erro, dúvida ou confusão, não há dano ao titular da marca.

4.6 A Posição Processual da FAPESP e do NIC.br

As atribuições da FAPESP (e posteriormente do NIC.br) como órgão registrante equiparam-na ao INPI e às Juntas Comerciais, que são autarquias responsáveis, dentre outras atribuições, pelo registro das marcas e dos nomes empresariais, respectivamente. Apesar da semelhança de função, a posição processual que o INPI assume em litígios relacionados a seus atos e decisões é bastante diversa daquela atribuída à Junta Comercial.

69 GLAZER, Daniel C.; DHAMIJA, Dev R. Revisiting Initial Interest Confusion on the Internet. *The Trademark Reporter*. Nova York: INTA, Set/Out 2005, v. 95, p. 967-8.

70 Vide caso PLAYBOY Enterprises v. Netscape Communications Corp. e caso 1-800 Contacts Inc. v. WhenU.com, comentados por GLAZER, Daniel C.; DHAMIJA, Dev R. Revisiting Initial Interest Confusion on the Internet. *The Trademark Reporter*. Nova York: INTA, Set/Out 2005, v. 95, p. 968-974.

O INPI é litisconsorte necessário em qualquer ação de nulidade de registro, a teor do art. 175 da Lei 9279/96⁷¹. Já a posição processual da Junta Comercial sempre se deu sob outro paradigma. É muito raro ter a Junta Comercial no pólo passivo das ações que discutem o registro de nomes empresariais. Isto se deve basicamente a uma diferença essencial nos pedidos deduzidos em juízo em relação aos atos das Juntas Comerciais. Diversamente do que ocorre com as marcas, não há necessidade de requerer a nulidade do registro do nome empresarial. O que comumente se pede é apenas a condenação do réu a alterá-lo, de modo a substituir o elemento característico do nome empresarial por outro que não gere conflito. A procedência deste pedido não afeta a existência do registro na Junta Comercial (que inclusive abarca as demais cláusulas do contrato ou estatuto social), que continua servindo como uma referência histórica de que em determinada época funcionou uma pessoa jurídica com aquele nome empresarial.

A maleabilidade do registro de nome empresarial — passível de alteração a qualquer momento, sem necessidade de abertura de nova pessoa jurídica — contrasta com a imutabilidade do registro de marca (que deve ser usado tal qual registrado, sob pena de extinção) e explica a diversidade de papéis que a Junta Comercial e o INPI assumem em litígios envolvendo seus registros. O pólo passivo das ações de modificação de nome empresarial é ocupado apenas pela pessoa jurídica que deve cumprir a obrigação da fazer ou não fazer. A Junta Comercial não participa destas demandas e só assume o papel de ré nos casos de indeferimento do arquivamento dos atos constitutivos ou de determinada alteração contratual.

Estas eram as referências básicas existentes quando a FAPESP iniciou a concessão de registros de nome de domínio. Inicialmente se discutiu se as ações relativas a nomes de domínio deveriam tramitar

71 “Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quanto não for o autor, intervirá no feito”.

na Justiça Federal ou na Justiça Estadual. O Superior Tribunal de Justiça definiu que o julgamento de ações de cancelamento ou de abstenção de uso de nomes de domínio compete à Justiça Estadual⁷². Estas ações podem inclusive referir-se a domínios .com registrados no exterior, desde que o pedido formulado não abarque a declaração de nulidade e se limite a impor ao réu a obrigação de renunciar ou cancelar o registro⁷³.

Outra questão polêmica consistiu em saber qual deveria ser a posição processual do órgão encarregado do registro do nome de domínio: a de efetivo litisconsorte (como o INPI) ou a de terceiro alheio à lide (como a Junta Comercial). Para VANZETTI e DI CATALDO⁷⁴, nos casos de adoção de um nome de domínio que viole direitos alheios, a ação inibitória “deve ser voltada além do titular do nome de domínio, também contra a autoridade de registro e contra o eventual servidor”. Já para Fábio Ulhoa COELHO⁷⁵:

72 STJ — 2ª. Seção — CC 28.136 — rel. Min. Nilson Naves, j. 23.02.2000, publ. RSTJ 139/202 e JSTJ 16/257. Este acórdão elucidou que, embora os órgãos registrantes de nomes de domínio exerçam por delegação uma atribuição federal, seus atos só se sujeitam a discussão perante a Justiça Federal quando questionados através de mandado de segurança, cuja lei é expressa ao equipará-los a autoridades federais. Nos demais tipos de ação, a competência é da Justiça Estadual.

73 “A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação em que o titular, junto ao INPI, do registro da marca tantofaz.com, sob a especificação de portal da Internet, pretende impedir o seu uso por outrem” (STJ — Resp 341.583-SP — rel. Min. César Asfor Rocha, j. 06.06.2002). “Internet — prioridade de registro de nome de domínio — Registro posterior do mesmo nome, em outro país — Ação cominatória em prol da abstenção de uso e de promover o réu o cancelamento daquele registro — Competência da Justiça brasileira” (TJSP — AI 196.454-4/2 — rel. Des. Quaglia Barbosa, j. 26.06.2001).

74 VANZETTI, Adriano; DI CATALDO, Vincenzo. *Manuale di Diritto Industriale*. 5ª ed. Milão: Giuffrè, 2005, § 119, p. 312, em tradução livre do original: “nei casi in cui l’adozione dell’altrui segno distintivo come *domain name* sai considerata illecita dall’autorità giudiziaria, la sanzione applicabile è innanzitutto quella dell’inibitoria. Questa dovrebbe essere rivolta oltre che contro il titolare del *domain name*, anche contro la *Registration Authority* e contro l’eventuale *service provider* (gestore di rete cui il sito interessato fa capo)”.

75 COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de Direito Comercial*. v.3. 7ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 37.

o ato de assentamento do nome de domínio no NIC.br não tem a natureza constitutiva de que se reveste o registro da marca no INPI. Trata-se de mero cadastro gerencial, que evita colisões e viabiliza os procedimentos técnicos destinados a tornar o endereço acessível via Internet. Por isso o titular do direito industrial lesionado tem ação contra o terceiro que se antecipou ao apropriar-se do nome de domínio, mas não contra o NIC.br.

José Antonio Faria CORREA⁷⁶ também reputa dispensável a presença nestas ações da entidade encarregada do registro. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo tem considerado a FAPESP e o NIC.br como partes ilegítimas para figurar no pólo passivo de demandas que questionam registros de nomes de domínio⁷⁷.

5. Conclusões

O nome de domínio é uma espécie de sinal distintivo e, como tal, pode conflitar com outros sinais distintivos. A solução destes conflitos deve se basear nos princípios da anterioridade e da especialidade, comumente empregados em litígios envolvendo marcas e nomes empresariais. Esta anterioridade não é apenas a precedência na obtenção do registro do nome de domínio sobre o qual versa a disputa (regra “first to file, first served”), mas sim a precedência no uso ou registro de qualquer sinal distintivo correspondente à expressão característica utilizada na composição do nome de domínio.

A tarefa de enquadrar o nome de domínio numa das figuras de sinais distintivos previamente existentes revelou-se infrutífera, pois embora ele efetivamente possua afinidades e vários pontos de contato com as marcas, os nomes empresariais e os títulos de estabe-

76 Nome de Domínio: Considerações sobre um intruso no domínio das marcas. *Revista da ABPI*. Rio de Janeiro: ABPI, Jul/Ago de 2000, v. 47, p. 29.

77 TJSP — AI 211.146-4/4-00, MC 209.791-4/7-00, AI 176.212-4/2-00 e AC 289.554-4/1-00, dentre outros julgados.

lecimento, não se confunde com nenhuma destas figuras. Entretanto, em sendo um sinal distintivo, são aplicáveis aos nomes de domínio os princípios gerais de direito que incidem sobre este gênero jurídico, mormente os que tutelam a veracidade, a anterioridade e reprimem a concorrência desleal, o aproveitamento parasitário e o abuso do direito de petição.

A exclusividade inerente aos sinais distintivos cinge-se à sua função distintiva e não impede o uso não autorizado por terceiros, desde que feito de forma descritiva e sem conotação comercial. A liberdade de expressão deve ser resguardada, sendo lícito empregar sinal distintivo alheio na composição de um nome de domínio destinado a um site de protesto, paródia ou homenagem, sempre que isto não interferir com o uso comercial do sinal distintivo por seu legítimo titular.