

**ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO PARANÁ
XXV CURSO DE PREPARAÇÃO À MAGISTRATURA
NÚCLEO CURITIBA**

JAMIR PIECZARKA

**“MARCAS DE DOMÍNIO DA INTERNET CONFORME A PROPRIEDADE
INDUSTRIAL”**

**CURITIBA
2007**

JAMIR PIECZARKA

**MARCAS DE DOMÍNIO DA INTERNET CONFORME A PROPRIEDADE
INDUSTRIAL**

**Monografia apresentada como requisito parcial
para conclusão do Curso de Preparação à
Magistratura em nível de Especialização.
Escola da Magistratura do Paraná, Núcleo de
Curitiba.**

Orientador: Prof. Ivo Faccenda

**CURITIBA
2007**

TERMO DE APROVAÇÃO

JAMIR PIECZARKA

MARCAS DE DOMÍNIO DA INTERNET CONFORME A PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Monografia aprovada como requisito parcial para conclusão do Curso de Preparação à Magistratura em nível de Especialização, Escola da Magistratura do Paraná, Núcleo de Curitiba, pela seguinte banca examinadora.

Orientador: Ivo Faccenda

Avaliador: _____

Curitiba, de de 2007.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a orientação, a atenção e o incentivo dispensados pelo professor Ivo Faccenda dos quais foram fundamentais para a realização do presente trabalho.

SUMÁRIO

| | |
|--|-----------|
| 1 INTRODUÇÃO..... | 7 |
| 2 A PROPRIEDADE INTELECTUAL..... | 9 |
| 2.1 PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 11 |
| 3 O SISTEMA DE MARCAS..... | 14 |
| 3.1 CONCEITO DE MARCAS | 16 |
| 3.2 CONVENÇÃO DE PARIS | 18 |
| 4 AS ESPÉCIES DE MARCAS..... | 20 |
| 4.1 REGISTRO DE MARCAS | 23 |
| 5 A INTERNET..... | 25 |
| 5.1 NOMES DE DOMÍNIO | 27 |
| 6 CONFLITO ENTRE OS NOMES DE DOMÍNIO DA INTERNET..... | 31 |
| 6.1 TENDÊNCIA JURISPRUDENCIAL | 34 |
| 6.2 PROPOSTAS PARA RESOLVER O CONFLITO | 36 |
| 7 CONCLUSÃO..... | 37 |
| REFERÊNCIAS..... | 40 |
| ANEXOS | 41 |

RESUMO

O presente trabalho monográfico visa demonstrar os transtornos e os prejuízos causados por terceiros aos detentores legítimos dos nomes de domínio na rede mundial de computadores, induzindo a erro os consumidores que utilizam a Internet para adquirir produtos e serviços. Evidencia ainda o esforço do poder judiciário em coibir essa prática cada vez mais freqüente, através de analogia a decisões semelhantes no âmbito da propriedade industrial. Para tanto, houve coleta de dados em doutrina e jurisprudência pertinentes ao tema.

Palavras-chave: dano; prejuízo.

1 INTRODUÇÃO

A rede mundial de computadores, mais conhecida como Internet, apresenta um mecanismo de comunicação acessível e atraente à sociedade do qual proporciona um crescimento espantoso de usuários deste sistema em todo o mundo.

Conseqüentemente, torna-se cada vez mais comum as relações comerciais virtuais. Praticamente a maioria das empresas possui um endereço eletrônico, tornando os nomes de domínio como marca registrada de seus respectivos estabelecimentos comerciais. E com o provento da globalização, a importância dos nomes de domínio tem tornado em muitos casos fator determinante da aceitação de algum produto ou serviço por parte do consumidor.

Ocorre que terceiros tem usado endereços eletrônicos semelhantes ou idênticos de outras empresas com o intuito de ludibriar o consumidor, com o fim de elevar a aceitação de seu produto ou serviço no mercado em relação ao seu concorrente.

Devido a fatos inéditos que ocorrem somente na rede mundial de computadores o legislador não conseguiu acompanhar a evolução do mesmo, limitando a tutela jurisdicional sobre o mencionado sistema.

Um dos principais problemas que ocorrem no meio comercial como o uso da Internet é o plágio de nomes de domínio de empresas que tem notoriedade e são geralmente lembradas nas relações de consumo.

Este é o foco do presente trabalho, que visa aclarar esses conflitos causados por terceiros que utilizam endereços eletrônicos sem a aprovação expressa de seus titulares.

Na abordagem em seu aspecto histórico, vislumbra-se que espécies semelhantes a este tipo de conflito já ocorriam em relação a pessoas que utilizavam marcas de especiarias sem serem detentoras das mesmas.

Será mencionada a origem da propriedade intelectual, da qual protege os interesses de titulares de bens e serviços contra tentativa de usurpação de terceiros.

Haverá demonstração sobre a origem da necessidade em se marcar produtos para serem identificados nas relações de consumo. Há um tópico que descreve a importância da Convenção de Paris no tocante aos princípios da propriedade industrial.

Em relação à Internet será apresentado o seu histórico e a relevância dos endereços eletrônicos em um mundo virtual do qual milhares de usuários podem utilizá-lo como ferramenta de trabalho ou por simples opção de entretenimento.

Os conflitos proporcionados por terceiros que visam o aumento de seus lucros usurpando de outras empresas seus respectivos nomes de domínio, os prejuízos causados em face destes atos e os esforços contínuos do ordenamento jurídico em regular a Internet serão também objetos de pesquisa.

O presente trabalho relatará o panorama atual dos pontos divergentes referentes à utilização das marcas em nomes de domínio, além da tendência jurisprudencial sobre o problema e o que tem sido feito no intuito de combater e resolver estes conflitos.

Enfim, tentará ser aclarado as situações que envolvem empresas, marcas, Internet e o poder judiciário. É um tema muito interessante e instigante, pois sempre haverá situações novas e inusitadas das quais os operadores do direito deverão resolver e regular esse avanço tecnológico que se torna cada dia mais vital nas relações humanas em geral.

2 PROPRIEDADE INTELECTUAL

Para que não houvesse desmotivação referente à criatividade humana, foi observada pelo legislador a necessidade de uma proteção ao tema pelo ordenamento jurídico.

Surgiu-se então a Propriedade Intelectual, que se trata de um direito de propriedade sobre produtos intangíveis e imateriais, resultados provindos da intelectualidade humana.

O fruto da capacidade de criar do indivíduo pode-se transformar de um bem incorpóreo a algo material que poderá, inclusive, render-lhe vantagem econômica.

O renomado Pontes de Miranda traz um brilhante conceito sobre o assunto:

Com a concepção da propriedade intelectual e da propriedade industrial, venceu-se o obstáculo de ordem conceptual-histórica à construção dos direitos que têm por objeto a criação literária, artística e científica e assinalações industriais ou inventos, como direitos reais. Os chamados bens imateriais passaram a ser suscetíveis de direitos dominicais e de outros direitos reais.¹

A questão também é esclarecida por Newton Silveira:

Fundamentalmente, o trabalho criativo é de um só tipo, seja no campo das idéias abstratas, das invenções ou das obras artísticas. O que se protege é o furto dessa atividade, quando esta resulta numa obra intelectual, ou seja, uma forma com unidade suficiente para ser reconhecida como ela mesma. O fundamento do direito sobre tais obras se explica pela origem da obra, do indivíduo para o mundo exterior. A obra lhe pertence originalmente pelo próprio processo de criação; só a ele compete decidir revelá-la pondo-a no mundo, e esse fato não destrói a ligação original entre obra e autor.²

Sucintamente falando, a Propriedade Industrial é uma que protege juridicamente os resultados abstratos da genialidade humana, garantindo aos seus criadores a usufruição dos mesmos sem a intervenção injusta de terceiros.

¹ MIRANDA, Pontes de. **Tratado de Direito Privado. Parte Especial**. Tomo XVI. 4ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1983. p 7.

² SILVEIRA, Newton. **A Propriedade Intelectual e as Novas Leis Autorais**. 2 ed. Saraiva: São Paulo. 1988. p. 14-15.

O Direito Intelectual pode ser classificado nas seguintes categorias segundo Di Blasi: artísticas, técnicas e científicas.³

Os bens artísticos compreendem-se obras literárias, musicais ou estéticas, esta última tendo como exemplos desenhos e esculturas.

As criações técnicas são descobertas intelectuais que podem ser materializadas.

Já a criação científica tem seu cerne descobertas no campo da física, biologia, química, astronomia e demais campos semelhantes.

A Propriedade Intelectual poderá ainda ter cinco formas. São elas: segredo de negócios (*trade secret*), a patente, o *copyright*, a marca registrada e o *mask work*.⁴

O segredo de negócios é intitulado à alguma informação de alto valor comercial ou industrial da qual a sua empresa detentora não quer que se torne pública. Podemos ter como exemplo o fabricante do refrigerante Coca-Cola, que mantém em segredo absoluto a fórmula de seu produto que é apreciado em todo o mundo.

A patente visa o uso exclusivo temporário de um produto inédito no mercado pelo seu criador.

O termo *copyright* é uma proteção temporária que evita a comercialização de cópias de uma expressão criativa de um autor ou artista.

Em relação à marca registrada, esta forma significa um termo ou símbolo que caracteriza exclusividade de um produto ou serviço.

³ DI BLASI, Clésio Gabriel; GARCIA, Mario Augusto Soerensen; MENDES, Paulo Parente Marques. **A Propriedade Industrial**. Forence: Rio de Janeiro, 1998. p. 16.

⁴ SHERWOOD, Robert M. **Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico**. Editora da Universidade de São Paulo: São Paulo, 1992. p. 22.

E, finalmente, os *mask words* tem como objeto a ser protegido pela Propriedade Intelectual uma pastilha semi-condutora, mais conhecida como chip. Essa proteção tem uma forma *sui generis*.

Mais adiante será dada mais ênfase às modalidades de patente e marca registrada, das quais tem incidência direta com o tema do presente trabalho.

2.1 PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A Propriedade Industrial visa proteger as criações de seus inventores que tem como finalidade o meio industrial, ou seja, é um direito de exclusividade de exploração industrial de produtos idealizados pelos seus respectivos criadores.

Essa proteção tange somente a produtos inéditos intitulados inventos industriais. Segundo Di Blasi “ seu objetivo é impedir que o público consumidor seja induzido a erro quanto à verdadeira origem do produto”.⁵

Esta consciência começou a obter forma na Idade Antiga na Atenas de Péricles. Newton Silveira afirma:

A essa altura, o homem já conhecia também o artista e os respeitava. Nesse tempo, já a noção de plágio existia, mais incipiente. Era ainda questão de moral e não de direito. A impressão era de que a obra existia no material e nada fora dela.⁶

⁵ DI BLASI, Clésio Gabriel; Mário Augusto Soerensen; MENDES, Paulo Parente Marques. **A Propriedade Industrial**. Forence: Rio de Janeiro, 1988. p. 17.

⁶ SILVEIRA, Newton. **Curso de Propriedade Industrial**. 2ª ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, 1987, p. 11.

Em referência à Propriedade Industrial, tem-se notícia que o primeiro caso de proteção dessa natureza ocorreu na cidade de Bordeaux, França, no ano de 1236.⁷

A concepção desta modalidade de ordenamento jurídico no Brasil teve início com o Alvará de 28 de abril de 1809, do Príncipe Regente D. João VI, onde lia-se no citado documento:

Eu, o Príncipe Regente, faça saber aos que o presente Alvará com força de virem, que sendo o primeiro e principal o objeto dos meus paternaes cuidados o promover a felicidade pública dos meus fiéis vassallos; e havendo estabelecido com este desígnio princípios liberaes para a prosperidade deste Estado do Brasil e que são essencialmente necessários para fomentar a agricultura, animar o commércio... sou servido a determinar o seguinte:

VI: sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de alguma nova máquina e invenção nas artes, gozem de privilégio exclusivo além do direito que possam ter ao favor pecuniário, que sou servido estabelecer em benefício da indústria e das artes; ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do Commércio; e que esta, reconhecendo a verdade e fundamento d'elle, lhes conceda o privilégio exclusivo por 14 annos, ficando obrigadas a publica-lo depois, para que no fim desse prazo toda a Nação goze do fructo dessa invenção. Ordeno, outrossim, que se faça exacta revisão dos que se acham actualmente concedidos, fazendo-se públicos na forma acima determinada, e revogando-se todos os que , por falsa allegação, ou sem bem fundadas razões, obtiveram semelhantes concessões.”⁸

Posteriormente, o mencionado alvará foi inserido na Constituição Imperial de 1824, em seu artigo 179, item 26, com a seguinte disposição:

Art. 179, nº 26. Os inventores terão a propriedade de suas descobertas ou das suas produções. A lei lhes assegurará um privilégio exclusivo temporário, ou lhes remunerará em ressarcimento de perda que hajam de sofrer pela vulgarização.

⁷ “Historicamente, no campo da propriedade industrial, o primeiro caso de proteção surgiu na cidade de Bordeaux, França, em 1236, quando foi concedido a Bonafusus de Sancta e Companhia um privilégio exclusivo para tecer e tingir tecidos de lã, segundo o método flamengo, por um período de 15 (quinze anos)”.

FURTADO, Lucas Rocha; **Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro**; Ed. Brasília Jurídica: Brasília, 1996, p. 16.

⁸ SOARES, José Carlos Tinoco; **Comentários à lei de patentes, marcas e direitos conexos**; Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 1997, p. 11-12.

Em 28 de agosto de 1830 foi então promulgada a primeira lei específica sobre privilégios de invenção e de seus melhoramentos pelo Imperador D. Pedro I, garantindo ao descobridor ou inventor o uso exclusivo de sua descoberta ou invenção. Além disso, esses privilégios foram estendidos para quem conseguisse melhorar uma descoberta ou invenção.⁹

A segunda lei específica sobre o tema exposto acima, com a menção de Lei 3.229 de 14 de outubro de 1882, destacava as duas modalidades de privilégios: a invenção de novos produtos e o melhoramento destes pelos próprios criadores ou por terceiros, assegurando direitos temporários e exclusivos nos dois casos.¹⁰

O mais recente ato normativo que visa regular a Propriedade Industrial é a Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, chamada de lei que regula direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial. A referida norma tem como finalidade conceder patentes de invenção e de modelo de utilidades; de registro de desenho industrial; de registro de marca; de repressão as falsas indicações geográficas; e de repressão à concorrência desleal.¹¹ Além destas situações, houve inclusão de patentes de material de origem química, registro de desenhos industriais, o *pipeline*¹², as marcas, substituição de indicação de procedência geográfica e crimes que tentam transpor a propriedade industrial.¹³

⁹ SOARES, José Carlos Tinoco; **Comentários à lei de patentes, marcas e direitos conexos**; Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 1997, p. 12.

¹⁰ idem

¹¹ ibidem, p. 16.

¹² “Essa forma de proteção especial, adotada, como observado, pelos artigos 230, 231, 232 e 239, visa proteger os produtos já pesquisados, já desenvolvidos, mas ainda não comercializados. Daí a adoção do termo “pipeline” (em inglês, tubo ou canudo). Os produtos que não tenham saído do “tubo” da cadeia de produção – não tenham chegado ao mercado -, poderão ainda ser protegidos.”

FURTADO, Lucas Rocha; **Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro**; Ed. Brasília Jurídica: Brasília, 1996, p. 81.

¹³ SOARES, José Carlos Tinoco; **Comentários à lei de patentes, marcas e direitos conexos**; Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 1997, p. 16.

3 O SISTEMA DE MARCAS

O comércio internacional teve grande desenvoltura a partir do século XIX. Logo, os comerciantes perceberam que seria necessário identificar os seus produtos, com o fim de mostrar suas origens de fabricação. E cada qual procurou marcar as suas mercadorias de forma que não fossem confundidas com as demais especiarias dos concorrentes.

Tinoco Soares confirma a tese:

O direito de marcar os produtos de sua manufatura e de seu comércio era reconhecido a qualquer industrial ou comerciante, através de sinais que os tornassem distintos no mercado consumidor. Os sinais marcadores dos produtos ou mercadorias poderiam consistir carimbos, relevos e invólucros de toda espécie.¹⁴

Houve casos no Brasil que atesta a suprema valoração da marca no meio industrial. Em janeiro de 1995, a marca Kolynos foi comprada por um valor de 3,6 vezes maior do que seu faturamento anual pela empresa Colgate-Palmolive. Outro exemplo impressionante foi o caso da marca Kibon, que pertencia à divisão Kraft da norte-americana Philip Morris, que foi vendida a Unilever em novembro de 1997 por um valor que compreendia três vezes mais que o seu faturamento em 1996, da qual foi pago a quantia de US\$ 930 milhões de dólares.¹⁵

A valorização da foi tanta que há estudiosos sobre o assunto que chegam a propor que, a exemplo da disponibilidade de suas ações no mercado, poderiam utilizar-se de duas marcas de modo que possam capitalizar um ativo nunca pensado ou explorado antes. Eles denominam essa possibilidade *bônus da marca* ou *brand bonus*. Há como exemplo uma rede de hotéis oriunda dos Estados Unidos, que

¹⁴ SOARES, José Carlos Tinoco; **Comentários à lei de patentes, marcas e direitos conexos**; Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 1997, p. 12.

¹⁵ TAVARES, Mauro Calixto; **A força da marca – como construir e manter marcas fortes**; Ed. Herbra: São Paulo, 1998, p. xiii.

negociaram o seu capital vendendo suas marcas a um banco pelo montante de U\$S 100.000.000,00 (cem milhões de dólares). O mesmo banco alugou a marca a esta rede hoteleira. Esse último fará pagamentos mensais no período de 15 (quinze) anos e depois recomprará essas mesmas marcas pelo valor simbólico de U\$S 1,00 (um dólar).¹⁶ José Roberto Martins afirma que “o valor da marca é o valor da informação que ela carrega ou dispara”.¹⁷

No atual panorama mundial, principalmente com os efeitos da globalização, aumentou muito o consumo de bens e serviços estrangeiros nos países em desenvolvimento, pois devido aos meios de comunicação esses itens sugerem qualidade superior aos demais provindos de seu próprio país. Esse fenômeno comercial é extremamente benéfico para o consumidor e para a economia local pois incentiva a competitividade entre as empresas, obrigando-as na busca incessante de uma melhor qualidade de seus produtos sempre visionando uma forma de produzi-los com o menor custo possível para que seja viável repassar esse benefício ao consumidor final.¹⁸

Essa situação proporciona outro fator interessante. Como a legislação pertinente às marcas permite, na maioria dos casos, a sua livre transferência para o país sem precisar se estabelecer fisicamente neste Estado pode-se usufruir marcas estrangeiras pagando *royalties*.

Gabriel Di Blasi, Mário Garcia e Paulo Parente confirmam esse procedimento como fato gerador de um grande favorecimento tanto a empresa estrangeira como nacional:

¹⁶ MARTINS, José Roberto; **Império das marcas**; 2 ed, Ed. Negócio: São Paulo, 1997, p. 1–2.

¹⁷ *ibidem*, p. 2.

¹⁸ DI BLIASI, Clésio Gabriel; GARCIA, Mário Augusto Soerensen; MENDES, Paulo Parente Marques. **A Propriedade Industrial**; Forence: Rio de Janeiro, 1998. p. 163.

É importante salientar que o licenciamento de marcas entre empresas nacionais e estrangeiras é, sob o ponto de vista econômico, bastante vantajoso para ambas e também para os consumidores. A empresa nacional poderá gerar capital e novos empregos, e a estrangeira, como já se disse, receber royalties.¹⁹

3.1 CONCEITO DE MARCAS

A marca virou sinônimo, além da origem, de qualidade e excelência em produtos e serviços de uma determinada empresa.

Cabe salientar que o significado de marca direciona ainda para dois elementos importantes: os elementos subjetivos e objetivos.²⁰

Tinoco Soares, com propriedade, define:

A marca é o sinal gráfico figurativo ou de qualquer natureza isolado ou combinado e que se destina à apresentação do produto e/ou do serviço ao mercado. Por isso que deve ser distinta, especial e inconfundível.²¹

Ainda neste diapasão, Lucas Rocha Furtado conclui:

Constitui marca todo nome ou sinal hábil para ser apostado a uma mercadoria ou produto ou a indicar determinada prestação de serviço e estabelecer para o consumidor ou usuário uma identificação. É importante destacar que o sinal ou nome não é produto, acresce-se a ele. Se está integrado ao produto por sua própria forma, não é o caso de marca, mas de desenho industrial.²²

¹⁹ DI BLIASI, Clésio Gabriel; GARCIA, Mário Augusto Soerensen; MENDES, Paulo Parente Marques. **A Propriedade Industrial**; Forence: Rio de Janeiro, 1998. p. 163.

²⁰ a) Elementos subjetivos: se a marca é sinal distintivo da empresa, parece natural que somente as empresas possam ser titulares de marcas. Porém, assim não é, dado que a conexão entre marca e empresa somente é necessária no aspecto funcional, não no de sua titularidade. As marcas, como qualquer outro elemento do ativo de uma empresa, podem pertencer a esta com plena propriedade ou estar à disposição da mesma por vínculos diversos. Por isso, as marcas podem pertencer a esta pessoa, tenha esta ou não caráter empresarial.

b) Elementos objetivos: dois são elementos objetivos a considerar, como configuradores do conceito de marca: a) sinal distintivo e b) produtos e serviços.

STRENGER, Irineu; **Marcas e patentes: análise sucinta da Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996**; Forence Universitária: Rio de Janeiro, 1996. p. 4-5.

²¹ SOARES, José Carlos Tinoco; **Comentários à lei de patentes, marcas e direitos conexos**; Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 1997, p.122.

²² FURTADO, Lucas Rocha; **Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro**; Ed. Brasília Jurídica: Brasília, 1996; p. 105.

Quando trata-se de relações de consumo, a marca tem o poder de diferenciar bens e serviços de modo a orientar o consumidor quanto a procedência e o fabricante destes objetos de consumo. Gabriel Di Blasi, Mário S. Garcia e Paulo Parente orientam:

Generalizando, marca é um sinal que permite distinguir produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais de outros do mesmo gênero, de mesma atividade, semelhantes ou afins, de origem diversa. É para o seu titular o meio eficaz para a constituição de uma clientela. Para o consumidor representa a orientação para a compra de um bem, levando em conta fatores de proveniência ou notórias condições de boa qualidade e desempenho.²³

Ou ainda segundo Newton Silveira, a marca é a evolução da “assinatura” do produtor em relação ao seu bem ou serviço dentro do sistema econômico.²⁴

Frente ao desenvolvimento contínuo e acelerado das relações comerciais, a idéia da marca em ser somente um meio de identificar produtos e serviços foi colocado em segundo plano, pois ela tem uma posição comercial e econômica muito mais agressiva nos tempos atuais.

Além disso, há a cobiça de terceiros em se favorecer deste sistema de identificação dentro do comércio, criando confusão com o fim de desviar a clientela de seu concorrente induzindo-os a erro beneficiando-se, portanto, de concorrência desleal.²⁵

²³ DI BLIASI, Clésio Gabriel; GARCIA, Mário Augusto Soerensen; MENDES, Paulo Parente Marques. **A Propriedade Industrial**; Forence: Rio de Janeiro, 1998. p. 162.

²⁴ “A marca evoluiu da “assinatura” do produtor aposta ao produto, ou de um sinal de propriedade apostado às mercadorias em trânsito ou depositadas em armazéns, a um sinal que vai atuar diante dos consumidores para identificar uma procedência diversa. A marca pressupõe a existência, ao menos potencial, de produtos idênticos ou similares oferecidos perante o mesmo mercado, sendo, pois, um instrumento de concorrência, e não de monopólio.”

SILVEIRA, Newton. **Curso de Propriedade Industrial**; 2ª ed.; Revista dos Tribunais, São Paulo, 1987, p. 24.

²⁵ BITTAR, Carlos Alberto; BITTAR FILHO, Carlos Alberto; **Tutela dos direitos da personalidade e dos direitos autorais nas atividades empresariais**; Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 1993, p. 112.

Foi percebida então a necessidade de registrar essas marcas de modo que não permitisse que terceiros usufruíssem desses bens impunemente, se utilizando a situação em proveito próprio no mercado mercantilista e industrial.

Na tentativa de solucionar o problema, houve um encontro entre diversos países para debater a questão da Propriedade Industrial. Esse evento, mais conhecido como a Convenção de Paris, foi realizado na França e foi o marco inicial sobre a inserção da proteção de marcas e patentes no ordenamento jurídico. Mais adiante será mais detalhada a sua importância frente ao tema.

3.1 CONVENÇÃO DE PARIS

Devido ao avanço das relações comerciais a nível internacional, houve uma preocupação substancial referente à Propriedade Industrial com o fim de proteger as marcas que identificavam a origem dos produtos de seus respectivos países.

Foi realizada então a Convenção de Paris em 1883, que visava discutir a Propriedade Industrial e tornar esse direito comum em quatorze países dos quais participaram desse evento. Estavam reunidos nesta ocasião a Bélgica, Espanha, França, Holanda, Portugal, Itália, Sérvia, Suíça, São Salvador, Guatemala e o Brasil.

Teve como objetivo tornar reconhecido a Propriedade Industrial entre os países signatários dessa convenção, tornando norma a proteção e o registro às marcas e patentes oriundas de um desses Estados-membros.

Mas Newton Silveira lembra:

Mantém-se a plena vigência das legislações nacionais e a territorialidade da proteção, que deve ser obtida em cada país pela repetição de pedidos de registros e patentes.²⁶

²⁶ SILVEIRA, Newton. **A Propriedade Intelectual e as Novas Leis Autorais**. 2 ed. Saraiva: São Paulo, 1988. p. 19.

Ele faz essa observação ao artigo 6º da Convenção que explica:

As condições de depósito e de registro das marcas de fábrica ou de comércio serão determinadas em cada país da União pela respectiva legislação nacional.

Ou seja, em relação a Propriedade Industrial os países-membros deverão respeitar algumas condições que estão dispostas na Convenção de Paris em relação às marcas: soberania das nações; independência do registro da marca; direito de propriedade; tratamento nacional e repressão ao uso indevido de marcas.²⁷

Este acordo teve como foco normatizar a proteção à Propriedade Industrial sem interferir na legislação de seus países signatários. Outra preocupação declinou para que a extinção de uma marca em um determinado país não interfira nos demais Estados-membros onde há o registro desta determinada marca. Inclusive, esta independência sobre o registro de marcas está expressa no texto da Convenção de Paris:

Uma marca regularmente registrada em um país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União, inclusive no país de origem.

O Brasil adotou a Convenção de Paris, do qual o seu texto foi revisto em Estocolmo em 14 de julho de 1967, em sua integralidade somente com o decreto n.º 635, de 21 de agosto de 1992.²⁸

²⁷ DI BLIASI, Clésio Gabriel; GARCIA, Mário Augusto Soerensen; MENDES, Paulo Parente Marques. **A Propriedade Industrial**; Forence: Rio de Janeiro, 1998. p. 164-165.

²⁸ Ibidem, p. 165.

4 AS ESPÉCIES DE MARCAS

O artigo 123 da Lei n.º 9.279/1996 classifica as marcas da seguinte forma:

Art.123. Para os efeitos desta lei, considera-se:

I – marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II – marca de certificação: aquela usada para afastar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especializações técnicas notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III – marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

Na definição sobre marca de produto ou serviço o legislador refere-se a identificação imediata entre a marca e o produto ou serviço.

Em relação a marca de certificação, este possui um cunho mais técnico.

Tinoco Soares define com propriedade:

A marca de certificação nada mais é do que a consagrada pelo esmero de fabricação dos produtos ou pela excelência dos serviços prestados pelos membros de uma união ou outro tipo de organização. De uma forma geral, a marca de certificação visa a garantia, uma vez que atesta ou certifica a origem, o material, o modo de fabricação ou da prestação de serviços e a qualidade. Essa mesma garantia é, por conseguinte, enfatizada e salientada pelo adquirente dos produtos, que os considera de excelente qualidade, ou da prestação de serviços, que julgar melhor.²⁹

Ou seja, atesta se o produto ou serviço atende especificações ou normas técnicas quanto a qualidade, natureza, material utilizado e metodologia aplicada.³⁰

Finalmente, em referência a marca coletiva, tem como objetivo em identificar serviços ou produtos originários de determinados indivíduos pertencentes a um grupo.

Tinoco Soares reforça:

²⁹ SOARES, José Carlos Tinoco; **Lei de patentes, marcas e direitos conexos**; Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 1997, p. 181.

³⁰ Lei nº 9.279/96, artigo 123, inciso II.

A marca coletiva, embora pertença a toda a comunidade, em realidade, visa os interesses dos produtores ou industriais que não obstante a utilizem, de per si, tem conjunto a sua chancela de genuinidade. A titular desses direitos e na salvaguarda daqueles outros, dos seus integrantes, detém para si não só o controle de qualidade, como também da defesa contra os possíveis infratores.³¹

Na questão de apresentação e forma, a marca pode ser classificado como marca nominativa, figurativa, mista ou tridimensional.³²

Ocorre que, com o advento da Lei n.º 9.279/1996, surgiram mais duas classificações para a marca: a marca de alto renome e a marca notoriamente conhecida.

A lei de Propriedade Industrial de 1996 estabelece, em seu artigo 125, que a “marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.”

O renome de uma marca, independentemente de classe social, é um reconhecimento geral do público no território nacional em toda a sua totalidade.³³

Tinoco Soares também comenta:

³¹ SOARES, José Carlos Tinoco; **Lei de patentes, marcas e direitos conexos**; Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 1997, p. 182.

³² “.marca nominativa: aquela representada por inscrições convencionais no mundo ocidental, caracterizadas por letras latinas e algarismos arábicos ou romanos, os quais permitam a combinação de palavras, ou formem nomes de fantasia (marcas de fantasia), isto é, nomes ou palavras que não constem do vernáculo;

.marca figurativa: aquela apresentada sob a forma de desenho ou combinação de figuras, coloridas ou não, símbolos gráficos, emblemas, ou ainda, em letras, palavras ou números apresentados de modo fantasioso ou decorativo, mesmo que em caracteres não latinos;

.marca mista: aquela representada com as características combinadas da marca nominativa e figurativa, não podendo ser enquadrada separadamente nessas duas categorias; e

.marca tridimensional: aquela constituída pela forma particular não funcional e não habitual dada diretamente ao produto ou a seu recipiente. O registro da marca tridimensional é mais uma inovação da Lei n.º 9.279.”

DI BLIASI, Clésio Gabriel; GARCIA, Mário Augusto Soerensen; MENDES, Paulo Parente Marques. **A Propriedade Industrial**; Forence: Rio de Janeiro, 1998. p. 172.

³³ ibidem, p. 173.

Marca de alto renome é, em verdade, a junção das duas, ou melhor, é a marca notoriamente conhecida, indiscutivelmente, por todos e que embora possa ter a sua proteção e efetiva utilização para um, alguns ou muitos produtos detêm a sua proteção a todo e qualquer ramo de atividade.³⁴

O autor ainda faz menção ao risco da perda da identidade de uma marca pelo seu uso equivocado, como as marcas “Xerox”, “Isopor” e “Teflon”.

Em questão sobre a marca notoriamente conhecida, a Lei n.º 9.279/1996 define em seu artigo 126:

Art.126. A marca notoriamente conhecida em um ramo de atividade nos termos do art. 6º.-bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

O artigo 6º. – bis da Convenção de Paris determina que os países signatários deste acordo recusem ou invalidem o registro de:

Marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares.³⁵

Tinoco Soares observa:

Vale acentuar, por sem dúvida, que a limitação está exatamente em que a marca notoriamente conhecida deverá ser no país do registro ou do uso, e não, como se pretende, em qualquer outra parte do mundo.³⁶

³⁴ SOARES, José Carlos Tinoco; **Lei de patentes, marcas e direitos conexos**; Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 1997, p.204.

³⁵ Artigo 6º - bis; Decreto n.º 75.572, de 8 de abril de 1975; **Convenção de Paris sobre Propriedade Industrial**.

³⁶ SOARES, José Carlos Tinoco; **Lei de patentes, marcas e direitos conexos**; Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 1997, p.126.

No Brasil, com o controle da INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), quando houver oposição ao registro da marca o depositante terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para se manifestar a respeito, conforme o artigo 158 da Lei n.º 9.279/1996.

Embora o artigo 126 da mesma lei confira proteção sem a necessidade de prévio depósito ou registro, na prática isso se efetivará depois de efetuado o pedido e registro de marca estrangeira em nosso país.

4.1 REGISTRO DE MARCAS

Os efeitos da titularidade de uma marca são produzidos somente após a efetivação de seu registro.

O artigo 129 da Lei 9.279/1996 expressa:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, (...).

O órgão responsável pelo registro de marcas e concessão de patentes no Brasil é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

Trata-se de uma autarquia federal criada em 1970 e está vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.³⁷ Tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, a normas que regulam a Propriedade Industrial tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica. É também de sua atribuição pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre a Propriedade Industrial.³⁸

³⁷ www.mdic.gov.br (consultado em 20/09/07).

³⁸ www.inpi.gov.br (consultado em 20/09/07).

Os artigos 155 à 164 descrevem todo o procedimento no INPI para a efetivação do registro de uma marca a partir da data do seu depósito nesta instituição.

Conforme o artigo 128 da Lei 9.279/1996, o registro da marca poderá ser requerido por pessoas físicas e jurídicas, tanto de direito público ou privado. Mas em seus incisos preceitua algumas condições referentes a registro de marca relativo à atividade, marca coletiva, marca de certificação, embora não constar nenhuma ressalva quanto às pessoas de direito público.

Quanto a essa questão sobre os indivíduos de direito público, Tinoco Soares critica:

Não há como se verifica uma restrição para o registro de marcas de indústria, comércio ou de serviço por pessoas físicas ou jurídicas de direito público. Assim sendo poderão requerer e obter as marcas que quiserem nas classes de produtos ou serviços que desejarem. Deveria ter sido mais cuidadoso o legislador nesse particular porque contraria a própria Constituição no que concerne à igualdade de direitos, posto que dá às pessoas de direito público muito mais do que têm às de direito privado.³⁹

No tocante ao uso da marca a partir de seu registro no INPI, o seu detentor poderá explorá-la por um prazo de 10 (dez) anos, do qual é possível ser prorrogado por períodos iguais, conforme a Lei de Propriedade Industrial em seu artigo 133.

Ocorre que se a marca não for usada em um período de 5 (cinco) anos ou for utilizado de maneira diversa do qual consta no registro do INPI, conseqüentemente haverá a sua caducidade.⁴⁰

Pode ser registrado todo o tipo de marca, desde que a mesma infrinja o artigo 124 da Lei n.º 9.279/1996, que entre as marcas não registráveis cita o brasão, letra, expressão, indicação geográfica, entre outras.

³⁹ SOARES, José Carlos Tinoco; **Lei de patentes, marcas e direitos conexos**; Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 1997, p.126.

⁴⁰ Artigo 143 da Lei nº 9.279/1996 – **Lei de Propriedade Industrial**

A Lei de Propriedade Industrial ainda dá guarida ao uso da marca em “papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular”.⁴¹

Este dispositivo também não é visto com bons olhos pelo especialista Tinoco Soares:

Em verdade esse dispositivo peca pela total falta de clareza e não deixa de ser incoseqüente por si só, visto que dá a impressão que a marca, não importando se para assinalar produtos ou serviços, deva ser utilizada primordialmente em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.⁴²

5 A INTERNET

A Internet teve origem no ano de 1969 nos Estados Unidos. O Departamento de Defesa deste país havia encomendado à uma empresa chamada Rand Corporation para que elaborasse um sistema de comunicação a prova de um possível ataque nuclear da extinta União Soviética, de modo que os centros militares norte-americanos pudessem manter contato. Esse programa militar de comunicação era denominado de ARPAnet (Advanced Research Projects Agency).⁴³

A Arpanet expandiu em contato com outras redes, inclusive de outros países, a partir de 1973. Esse sistema findou em 1990 devido, no final dos anos 80, que os Estados Unidos haviam criado sua própria rede.⁴⁴

Olavo José Gomes Anchieschi tem um interessante conceito referente a este programa militar norte-americano:

⁴¹ Artigo 131 da Lei nº 9.279/1996 – **Lei de Propriedade Industrial**

⁴² SOARES, José Carlos Tinoco; **Lei de patentes, marcas e direitos conexos**; Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 1997, p.216.

⁴³ PAESANI, Liliana Minardi; **Direito e Internet**; São Paulo: Ed. Atlas; 200; p.25.

⁴⁴ LEONARDI, Marcel; **Responsabilidade civil dos provedores de serviços de Internet**; São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira, 2005. p.3.

Uma arquitetura, cujo objetivo era funcionar como um sistema de comunicação independente, mesmo que Washington fosse riscada do mapa por um ataque nuclear. A Internet nasceu sem um centro de comando. Não tem dono nem governo, cresce espontaneamente como um capim e qualquer corporação venderia a alma para tê-la a seu serviço.⁴⁵

Antes do desenvolvimento da Word Wide Web (www), a Internet não era concebida para utilização comercial. Havia política de conduta para os seus usuários da época.

No Brasil, com o apoio das Fundações de Pesquisa dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul e com a execução do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Internet foi lançada em 1989. A princípio, este sistema atendia apenas as comunidades de educação e pesquisa em nosso país, o que ocorreu até maio de 1995.

Nesse ínterim, houve uma implementação de infra-estrutura para que a Internet pudesse ser acessada por toda a sociedade brasileira.⁴⁶

Silva Júnior conceitua Internet como “uma rede mundial, não regulamentada, de sistemas de computadores, conectados por comunicações de fio de alta velocidade e compartilhado um protocolo comum que lhes permite comunicar-se”.⁴⁷

Portanto, trata-se de uma rede de comunicação que possibilita que um usuário doméstico acesse, através de seu provedor de acesso, computadores de outros usuários.

⁴⁵ ANCHIESCHI, Olavo José Gomes; **Segurança Total**; São Paulo: Makron Books, 2000, p.1.

⁴⁶ LEONARDI, Marcel; **Responsabilidade civil dos provedores de serviços de Internet**; São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira, 2005. p.3.

⁴⁷ PAESANI, Líliliana Minardi; **Direito e Internet**; São Paulo: Atlas, 2000, p. 25.

5.1 NOMES DE DOMÍNIO

Para que houvesse uma conectividade entre a Internet e os computadores que integram essa rede, estes últimos são identificados por um nome de domínio.

A localização de uma determinada página ou *home page* na Internet só pode ser efetuada através de um endereço eletrônico no programa de navegação.

Antigamente, antes do uso dos nomes de domínio, eram utilizados apenas números de identificação de computadores.

Para facilitar a vida do usuário da Internet, os nomes de domínio surgiram por serem muito mais fáceis de serem memorizados.

Mas existe uma padronização para que os usuários cadastrem os nomes de domínio diretamente na Internet ou através de seus provedores de acesso.

Fernando Antônio de Vasconcelos aclara:

O provedor de acesso é uma atividade – meio, ou seja, um serviço de intermediação entre o usuário e a rede, sob contrato. É o típico contrato de prestação de serviços onde, de um lado, o usuário se responsabiliza pelos conteúdos de suas mensagens e pelo uso propriamente dito, enquanto, de outro, o provedor oferece serviços de conexão à rede, de forma individualizada e intransferível, e até mesmo o uso por mais de um usuário. Trata-se de um contrato normalmente oneroso e, por ter cláusulas arbitradas pelas partes, os seus termos são livres, desde que não contenham nenhuma disposição que contrarie a lei.⁴⁸

O endereço eletrônico, quando cadastrado, tem uma característica da categoria da atividade a ele vinculada. O sistema de nomes de domínio teve origem no final da década de 80 nos Estados Unidos, sendo que os domínios de primeiro nível (TDL's) foram determinados que teriam 3 (três) letras na sua seqüência, com intuito de identificar as atividades oferecidas na rede mundial de computadores.⁴⁹

⁴⁸ VASCONCELOS, Fernando Antônio de; **Internet: responsabilidade do provedor pelos danos praticados**; 1ª Ed. (ano 2003), 2ª tir.; Curitiba: Juruá, 2004; p. 70.

⁴⁹ SOARES, José Carlos Tinoco; **Abuso de Direito pelo uso dos Nomes de Domínio na Internet**; Ed. Revista dos Tribunais: v. 789 – abr. 2001; p. 75.

Em geral, são utilizados as seguintes extensões: **.com** – comercial; **.gov** – órgão governamental; **.org** – órgão não-governamental; **.net** – atividades relacionadas à rede de telecomunicações e à Internet e, futuramente, **.edu** – universidades e instituições de pesquisa; **.store** – para empresas vendedoras de mercadorias pela rede; **.nom** – para pessoas físicas; **.arts** – artes e cultura; **.info** – serviços de informação; **.rec** – recreação e turismo; **.mil** – militares; **.esp** – esportes; **.ind** – indústrias; **.adv** – advogados; **.arq** – arquitetos; **.eng** – engenheiros; **.jor** – jornalismo; **.med** – médicos; **.vet** – veterinários; **.odo** – odontologistas; **.psc** – psicólogos; **.g12** – escolas de primeiro e segundo graus; **.firm** – empresas; **.web** – atividades relacionadas à web e, finalmente, o país de origem - **.br**, **.fr**, **.ar**, etc.⁵⁰

Do ponto de vista comercial, Fábio Ulhoa Coelho define:

Nomes de domínio são sinais designativos da presença de uma pessoa física ou jurídica que presta serviços profissionais, fabrica ou fornece produtos.⁵¹

Em 1995, os Ministérios da Ciência e Tecnologia e das Comunicações criaram o Comitê Gestor da Internet no Brasil. Além de normatizar a questão sobre nomes de domínio com a Resolução CG n.º 001/98 (revogada), este órgão estatal incumbiu poderes a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) para a realização oficial dos registros de domínio no Brasil, através da Resolução CG n.º 002/98 (revogada). Essa medida visava, além de potencializar poderes fiscalizatórios, coibir o uso abusivo do nome de domínio por terceiros⁵².

⁵⁰ SCHOUERI, Luís Eduardo; **Internet: o direito na era virtual**; Rio de Janeiro: Forence, 2001, p. 18.

⁵¹ COELHO, Fábio Ulhoa; **Curso de Direito Comercial**; Vol III; São Paulo: Saraiva, 2000, p. 36.

⁵² Artigo 1º; Portaria Interministerial MCT/MC n.º 147.

Ocorre que para registrar o nome de domínio na FAPESP utilizava-se o sistema *first to file*, ou seja, quem primeiro requerer o registro será o detentor do mesmo, em conformidade com o artigo 1º da Resolução CG n.º 001/98:

Art. 1º. O Registro de Nome de Domínio adotará como critério o princípio de que o direito ao nome de domínio ao primeiro requerente que satisfazer, quando do requerimento, as exigências para o registro do nome, conforme as condições descritas nesta Resolução e seus Anexos.

O inciso 3º do mencionado artigo atribuía ao requerendo do registro do nome de domínio:

§ 3º A escolha do nome de domínio requerido e a sua adequada utilização são de inteira responsabilidade do requerente, o qual, ao formular o requerimento do registro exime o CG e o executor do registro, se outro, de toda e qualquer responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de seu uso indevido, passando a responder por quaisquer ações judiciais ou extrajudiciais que resultem de violação de direitos ou de prejuízos causados a outrem.

Além do inciso acima isentar o órgão registrador sobre eventuais danos causados por utilização imprópria dos endereços eletrônicos, essa mesma entidade estatal não realizava nenhum procedimento prévio quanto a verificação do nome solicitado a ser registrado. Somente é verificado se não há outro nome de domínio idêntico registrado.

Tinoco Soares criticou veemente a referida instituição:

A FAPESP pura e simplesmente recebe o pedido de registro de nome de domínio e o registra, ou melhor, arquiva o pedido, sem ao menos exame formal ou técnico.⁵³

Ou seja, qualquer pessoa física ou jurídica, sendo proprietário ou não, podia registrar qualquer nome de domínio similar a qualquer marca registrada.

⁵³ SOARES, José Carlos Tinoco; **Abuso de Direito pelo Uso dos Nomes de Domínio na Internet**; Revista dos Tribunais, v. 786 – abr. 2001; p. 73.

Quanto às marcas notoriamente conhecidas o problema se agravava, ainda que o Brasil pertença ao grupo dos países signatários da Convenção de Paris do qual comprometeram-se a proteção de registro de marcas conhecidas nessas nações.

A única fonte de consulta da FAPESP era uma lista onde constam marcas antigas declaradas notórias pelo INPI, registradas ainda na vigência da antiga Lei de Propriedade Industrial ⁵⁴. E o que é pior, muitas dessas marcas poderiam já estar extintas.

O que consta é que o legislador quando elaborou a Resolução do Comitê Gestor, tomou como base apenas a referida listagem mencionada acima. Não vislumbrou quanto a possibilidade da oscilação de notoriedade comum às marcas.

Portanto, a FAPESP tinha registros bloqueados de marcas que não existem mais. Entretanto, marcas que possuíam notoriedade não estavam protegidas quanto a possibilidade de serem registradas por terceiros.

E para acentuar o problema, o pedido de registro de um nome de domínio pode ser solicitado pela própria Internet. ⁵⁵

Perante a falta de critério quanto ao registro de um nome de domínio, Tinoco Soares ironiza dizendo que não se surpreenderia se a FAPESP aceitasse:

(...) registro de uma marca de alto renome, como, por exemplo, Polaroid ou Mercedes, porque o examinador talvez entenda que a primeira não é utilizada largamente no Brasil e a segunda corresponda a nome próprio de pessoa física. ⁵⁶

⁵⁴ CORRÊA, José Antônio Faria; **Nome de Domínio: Considerações sobre um intruso no domínio das marcas**; Revista da ABPI, n.º 47 – jul/ago 2001. p. 27-28.

⁵⁵ www.registro.br. (consultado em 20/09/07).

⁵⁶ SOARES, José Carlos Tinoco; **Abuso de Direito pelo uso dos Nomes de Domínio na Internet**; Ed. Revista dos Tribunais: v. 789 – abr. 2001; p. 73.

Tendo em vista a falta de um exame mais criterioso quanto ao registro de marcas de domínio, muitas marcas de renome foram registradas por terceiros que não eram proprietários das mesmas. Na tentativa de poder registrar suas marcas como nome de domínio, muitas empresas recorreram ao poder judiciário devido a frustração de tentar resolver o problema administrativamente.

Em face de tantos problemas apresentados acima e ampliação de atribuições conferidos por meio do Decreto nº 4829/2003, o Comitê Gestor da Internet no Brasil incubiu a tarefa de registrar os nomes de domínio para o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC .br através de suas Resoluções nº 001/2005⁵⁷ e nº 002/2005⁵⁸.

6 CONFLITO ENTRE OS NOMES DE DOMÍNIO DA INTERNET

No princípio quando foi instituído em 1995 o Comitê Gestor da Internet no Brasil, os nomes de domínio não tinham relevância comercial, ao contrário do que ocorre hoje.

Naquele período, as empresas entendiam que o endereço eletrônico era apenas um meio de acesso às suas páginas na Internet, sem nenhum significado quanto à questão de relações de consumo.

Releva-se ainda que naquela ocasião apenas grandes corporações comerciais utilizavam a Internet para a concretização de negócios, ou seja, seu uso era restrito a poucos usuários.

⁵⁷ Anexo I.

⁵⁸ Anexo II.

Porém, em questão de poucos anos o número de usuários cresceu absurdamente, intensificando ainda mais devido a sua facilidade de contatar pessoas físicas e jurídicas com o intuito de adquirir bens e serviços sem sair de sua residência ou trabalho.

Conseqüentemente, no sistema mundial de computadores o consumidor foi focado pelas mais diversas empresas com intuito de apresentar e vender os seus produtos e serviços.

Demócrito Reinaldo Filho, diretor do Instituto Brasileiro de Direito de Internet (IBDI) e Juiz de Direito em Pernambuco, afirma:

O comércio eletrônico mudou a maneira como as pessoas transacionam. Os consumidores têm agora acesso praticamente ilimitado a mercadorias e serviços a um baixo custo, favorecidos pela distribuição desses bens em um mercado virtual não restrito a barreiras geográficas. A expansão desse comércio encontra óbice, no entanto, na ausência de confiabilidade que essas transações despertam. Como se sabe, as características técnicas das redes eletrônicas abertas favorecem a prática de ilícitos e, por causa disso, as pessoas não se sentem totalmente seguras em realizar negócios por meio delas. A par da segurança técnica, existe ainda outro obstáculo ao pleno desenvolvimento do comércio eletrônico, que é a falta de uma infra-estrutura legal suficiente à garantia da realização dos direitos e deveres dos partícipes do comércio eletrônico.⁵⁹

Ocorre que ao utilizar essa rede pública de computadores, o consumidor costuma relacionar os nomes de domínio com as marcas empresariais.

Mas quando as grandes empresas perceberam o estrondoso poder comercial que os nomes de domínio tinham junto ao consumidor, principalmente estes relacionados às suas marcas registradas, resolveram então registrar os seus endereços eletrônicos para protegê-los de serem usurpados por terceiros. Porém, na tentativa de registrá-los na FAPESP, eram surpreendidos com o fato de que os seus nomes de domínio já estavam registrados em nomes de pessoas estranhas a sua atividade comercial.

⁵⁹ http://www.ibdi.org.br/index.php?secao=&id_noticia=23&acao=lendo. (Consultado em 20/09/2007).

Na Resolução CG n.º 001/98, em seu artigo 2º, parágrafo III, linha b, havia uma tentativa de coibir o ato mencionado acima:

Art. 2º O nome escolhido para registro deve ter:

I – (...);

II – (...);

III – o nome escolhido pelo requerente para registro, sob determinado DPN, deve estar disponível para registro neste DPN, o que subentende que:

(...);

a) não pode tipificar nome não registrável. Entende-se por nome não registrável, entre outros, palavras de baixo calão, os que pertençam a nomes reservados mantidos pelo CG e pela FAPESP com essa condição, por representarem conceitos predefinidos na rede Internet, como é o caso do nome “Internet” em si, **os que possam induzir terceiros a erro, como no caso de nomes que representam marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas, quando não requeridos pelo respectivo titular**, (...).

Grifos nossos.

Ocorre que, com já foi mencionado anteriormente, a FAPESP não tinha uma fonte atualizada da qual possa certificar se o pedido de registro de um determinado nome de domínio não faz alusão à uma marca de alto renome e notoriamente conhecidas.

O usuário quando digita um endereço na Internet em busca de um determinado produto e depara com um similar e, mesmo identificando alguma diferença com o bem que ele estava procurando, efetua a compra pensando estar adquirindo o que realmente procurava, esse consumidor estará sendo induzido a erro.

Na Espanha, o legislador teve o cuidado necessário para que evitasse esse tipo de situação. Quando alguém tiver interesse em registrar um nome de domínio, antes deverá comprovar ao órgão registrador daquele país a origem de sua personalidade jurídica e se o endereço eletrônico não tem similitude com alguma marca registrada.⁶⁰

⁶⁰ http://www.ibdi.org.br/index.php?secao=&id_noticia=23&acao=lendo. (Consultado em 20/09/07).

Um outro problema é a questão do princípio da especialidade das marcas, ou seja, a mesma marca pode ser registrada quando atuam em áreas comerciais diferentes. Por exemplo, pode haver uma escola denominada Dimensão e uma indústria moveleira chamada Dimensão. Por serem atividades totalmente diferentes, a lei sobre marcas permite o seu registro normalmente.

Mas e se essas empresas que oferecem produtos e serviços de natureza diversa optarem pelo mesmo nome do domínio www.dimensao.com.br? Na tentativa de resolver o problema, foram criadas novas modalidades de TLD's, conforme já foi relatado anteriormente. Poderiam então ser registrado o domínio www.dimensao.g12.br para a escola e www.dimensao.ind.br para a indústria moveleira. Essas extensões foram reguladas pelo Anexo I da Resolução Nº 002/2005 do Comitê Gestor da Internet do Brasil.

6.1 TENDÊNCIA JURISPRUDENCIAL

Embora haja muita dificuldade do ordenamento jurídico acompanhar ao avanço constante da comunicação, o poder judiciário tem apresentado uma mesma direção de entendimento, mas sempre com analogia à Lei nº 9279/96.

O juízo da 19ª Vara Cível de Curitiba julgou improcedente a ação proposta por Inove Representações Comerciais e Desenho Industrial Ltda contra Inova Internet e Design Ltda ⁶¹. A autora alegava “uso indevido de marca e nome comercial colidentes” por parte da ré.

⁶¹ Autos nº 1.306/2000.

O juiz de direito substituto Everton Luiz Penter Corrêa relatou em sentença que o princípio da especialidade já estava pacificado no entendimento do Supremo Tribunal de Justiça. E afirma que “não se vislumbra esteja a ré a aproveitar-se da marca que alega a autora haver construído no ramo mercadológico em que atua, tampouco há notícia de confusão entre as empresas litigantes junto ao público consumidor”.

Outro caso semelhante ocorreu na 10ª Câmara Cível do extinto Tribunal de Alçada do Paraná, decorrente de um recurso de apelação cível oriunda da 11ª Vara Cível da comarca de Curitiba.⁶²

A Área Útil Imóveis Ltda. alegou que a empresa Areutil.com do Brasil S/A havia violado o direito à marca de apelante ao utilizar-se o nome de domínio “areutil.com.br” na Internet.

Os juízes da 10ª Câmara entenderam naquela ocasião que não havia competição direta entre as partes, “pois nem a autora intentou adentrar na mídia informática da Internet – seja no escopo de por meio desta realizar a negociação de imóveis por este meio, seja no desejo de utilizar dito veículo como mídia a sua atividade comercial – nem a ré promove a negociação direta de imóveis”.

Em 12 de abril de 2006 a apresentadora Maria da Graça Xuxa Meneghel ganhou uma questão internacional pelo uso indevido de seu nome em um endereço eletrônico provindo da Espanha⁶³. A *home page* que levava o seu nome vendia artigos, pacotes de viagem, entre outros.

O caso foi resolvido pela corte arbitral da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, a OMPI – sigla em português de *World Intellectual Property Organization*.

⁶² Recurso de Apelação Cível nº 216.002-5.

⁶³ Anexo III.

Como foi comprovado que o nome Xuxa Meneghel estava registrado no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) e, segundo a corte da OMPI, o uso indevido do nome foi usado com intuito de favorecimento comercial de forma injusta, aquela corte internacional determinou que o site seja transferido para o controle da apresentadora da qual tem o direito sobre a marca Xuxa.

Recentemente neste mesmo tribunal, em 25 de setembro de 2007, a apresentadora de televisão Xuxa Meneghel ganhou a propriedade do nome de domínio *showdaxuxa.com*, do qual foi registrado em maio do corrente ano e possuía conteúdo pornográfico. O autor do registro é de Assunção, no Paraguai.⁶⁴

6.2 PROPOSTAS PARA RESOLVER O CONFLITO

Na Câmara de Deputados houve três Projetos de Lei que referiam à questão de nomes de domínio da Internet.

Os deputados, na época, Pedro Pedrossian, Clementino Coelho e Valdeci Oliveira, com os Projetos de Lei nº 3576/2000, 2300/2000 e 2535/2000, respectivamente, estabeleciam que somente os titulares das marcas notórias e registradas poderiam utilizá-las como nomes de domínio. Também determinavam que o uso da marca em endereços eletrônicos seria possível somente com a autorização expressa de seu titular. Contudo, os três projetos foram extintos.⁶⁵

Referente ao tema em tela, foi aprovado em junho do corrente ano, e por unanimidade, o Projeto de Lei nº 256/2003, de autoria do então senador Waldeck Ornelas.⁶⁶

⁶⁴ Anexo IV.

⁶⁵ Anexo V.

⁶⁶ Anexo VI.

Conforme proposta, pessoas físicas e jurídicas estrangeiras que não tenham domicílio ou sede no Brasil poderão registrar domínios por meio de constituição de procurador domiciliado no país, com poderes específicos, já previstas no artigo 11 da Resolução nº 002/2005 do Comitê Gestor.

7 CONCLUSÃO

A Internet trouxe muitos benefícios em questão às relações humanas.

Com a globalização, essa rede mundial de computadores permite uma interação maior entre a população mundial.

É evidente que o avanço acelerado desse sistema de informação sem o devido respaldo jurídico acarretou inúmeros problemas e conflitos jamais imaginados pelo legislador.

Em referência às relações de consumo não poderia ser diferente.

Há muitos detalhes que não são vislumbrados no momento da sua concepção pois a falta de conhecimento técnico do legislador dificulta a prevesibilidade nas relações comerciais.

Quanto à questão da Propriedade Industrial, é notório que essa proteção foi bem estruturada tanto no âmbito nacional como internacional. A INPI transmite segurança aos seus usuários, que objetivam proteger as suas marcas de uso indevido de terceiros. Os seus métodos para registrar uma marca são muito criteriosos e necessários.

Os nomes de domínio da Internet eram apenas vistos como um mera etapa para acessar ao conteúdo de um outro computador na rede mundial. E também não se esperava um aumento excessivo e rápido de usuários desse sistema.

Com a facilidade detectada em obter informações pela Internet, os usuários conclamavam cada vez mais serviços por essa rede devido a comodidade e a rapidez que proporciona.

Houve então uma intensificação nas relações de consumo via meio eletrônico. Por esse sistema, muitas empresas visionaram a grande oportunidade de chegar mais pontualmente ao seu público-alvo e elevar consideravelmente as suas vendas.

Na disputa em ser lembrado pelo consumidor, terceiros não hesitaram em usurpar marcas conhecidas e utilizá-las como o seu endereço eletrônico, com a clara intenção de induzir o consumidor a erro e de obter grandes vantagens no concorrido mercado mundial.

Com essa prática cada vez mais freqüente, os conflitos aumentaram consideravelmente devido a falta de uma regulação jurídica acerca do registro dos nomes de domínio.

Até algum tempo atrás, a Internet era visto como um mundo à parte onde não havia a mínima possibilidade de controle. Mas o judiciário, mesmo com muita dificuldade, tem superado as lacunas na legislação (quando há normas sobre o assunto) e tem surpreendido com entendimentos justos e corretos.

As sentenças quando referem-se a nomes de domínio, tem-se ancorado intensamente suas fundamentações na Lei de Propriedade Industrial.

Quando o problema ocorre fora do território nacional a OMPI também não decepciona, protegendo com seriedade os direitos de seus tutelados.

A criação do Comitê Gestor e da FAPESP tinham apenas como finalidade registrar os nomes de domínio. Apesar das novas resoluções e do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – NIC.br ser o atual órgão responsável em proceder o registro dos nomes de domínio no Brasil, não houve reformulações necessárias que tangem a nova realidade dos endereços eletrônicos no atual quadro de consumo. Ainda é adotado do sistema *first to file*, ou seja, quem primeiro requerer o registro será o detentor do nome de domínio solicitado.

É óbvio que se fossem implementadas normas condizentes com o cotidiano atual evitaria uma série de conflitos causados por questões meramente administrativas.

Os nossos parlamentares poderiam apresentar mais Projetos de Lei com intuito de tentar solucionar o problema.

Mas enquanto isso não acontece seria viável a NIC.br adotar o sistema de registro espanhol, exigindo no ato do depósito para registrar um determinado modelo de domínio a comprovação da propriedade sobre a marca a ser utilizada como endereço eletrônico apresentando o registro da mesma junto ao INPI.

Realmente seria um modo de burocratizar ainda mais o sistema de registro de nomes de domínio no Brasil, mas é preferível ser assim em prol de uma tutela ainda maior da Propriedade Industrial sobre a marca.

Ademais, caberá sempre aos operadores do Direito suprirem as deficiências de nossa legislação na tentativa de dizimar os problemas provindos com extremo avanço tecnológico nos meios de comunicação em nossa sociedade como um todo.

REFERÊNCIAS

- ANCHIESCHI, Olavo José Gomes. **Segurança Total**. São Paulo: Ed.Makron Books, 2000.
- BITTAR, Carlos Alberto; BITTAR FILHO, Carlos Alberto. **Tutela dos direitos da personalidade e dos direitos autorais nas atividades empresariais**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993.
- COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial. Vol III**. São Paulo: Ed.Saraiva, 2000.
- CORREA, José Antônio Faria. **Nome de Domínio: Considerações sobre um intruso no domínio das marcas**. Rio de Janeiro: revista da ABPI (Associação Brasileira da Propriedade Industrial), nº 47 – jul/ago 2001.
- DI BLASI, Clésio Gabriel; GARCIA, Mário Augusto Soerensen; MENDES, Paulo Parente Marques. **A Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Ed.Forence, 1998.
- FURTADO, Lucas Rocha. **Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro**. Brasília: Ed.Brasília Jurídica, 1996.
- LEONARDI, Marcel. **Responsabilidade civil dos provedores de serviços de Internet**. São Paulo: Ed.Juarez de Oliveira, 2005.
- MARTINS, José Roberto. **Império das marcas**. 2ª Edição. São Paulo: Ed. Negócio, 1997.
- MIRANDA, Pontes de. **Tratado do Direito Privado. Parte Especial**. 4ª Edição. São Paulo: Ed.Revista dos Tribunais, 1983.
- PAESANI, Liliana Minardi. **Direito e Internet**. São Paulo: Ed.Atlas, 2000.
- SCHOUERI, Luís Eduardo. **Internet: o direito na era virtual**. Rio de Janeiro: Ed. Forence, 2001.
- SHERWOOD, Robert M. **Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico**. São Paulo: Ed.da Universidade de São Paulo, 1992.
- SILVEIRA, Newton. **A Propriedade Intelectual e as Novas Leis Autorais**. 2ª Edição. São Paulo: Ed.Saraiva, 1988.
- SOARES, José Carlos Tinoco. **Comentários à lei de patentes, marcas e direitos conexos**. São Paulo: Ed.Revista dos Tribunais, 1997.
- SOARES, José Carlos Tinoco. **Abuso de Direito pelo Uso dos Nomes de Domínio**. Revista dos Tribunais, v.789 – abr.2001.

ANEXOS

ANEXO I - RESOLUÇÃO Nº 001/2005 do Comitê Gestor da Internet no Brasil

ANEXO II - RESOLUÇÃO Nº 002/2005 do Comitê Gestor da Internet no Brasil

ANEXO III - DECISÃO OMPI – Domínio XUXAMENEGHEL.COM

ANEXO IV - DECISÃO OMPI – Domínio SHOWDAXUXA.COM

ANEXO V – PROJETOS DE LEI Nº 3576/2000, 2300/2000 e 2535/2000

ANEXO VI – PROJETO DE LEI Nº 256/2003

ANEXO I - RESOLUÇÃO Nº 001/2005 do Comitê Gestor da Internet no Brasil

ANEXO II - RESOLUÇÃO Nº 002/2005 do Comitê Gestor da Internet no Brasil

ANEXO III - DECISÃO OMPI – Domínio XUXAMENEGHEL.COM

ANEXO IV - DECISÃO OMPI – Domínio SHOWDAXUXA.COM

ANEXO V – PROJETOS DE LEI Nº 3576/2000, 2300/2000 e 2535/2000

ANEXO VI – PROJETO DE LEI Nº 256/2003