

DOI: 10.33242/rbdc.2022.02.006

INTER-RELAÇÕES ENTRE O NOME DE DOMÍNIO E AS MARCAS NO DIREITO BRASILEIRO

INTERRELATIONSHIPS BETWEEN DOMAIN NAME AND TRADEMARKS IN BRAZILIAN LAW

Camila Salgueiro da Purificação Marques

Doutora em Direito (PUCPR). Mestre em Direito (PUC-SP). Professora do curso de Direito do Centro Universitário Unifacear, *campus* Araucária. Professora de Metodologia do curso de especialização da Escola da Magistratura do Trabalho do Estado do Paraná. Advogada. Orcid: <http://orcid.org/0000-0002-4653-9170>.
E-mail: camilaspmarques@gmail.com.

Parcelli Dionizio Moreira

Doutor em Direito Econômico e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Procurador da Fazenda Nacional. Orcid: <http://orcid.org/0000-0001-9381-4086>. *E-mail:* parcellidionizio@gmail.com.

Resumo: Este estudo tem por objeto apresentar os pontos de contato entre o tradicional regime jurídico das marcas previsto na Lei nº 9.279, de 14.5.1996 e as implicações jurídicas que envolvem os nomes de domínio na internet. Serão também objeto de análise os principais conflitos entre titulares de nome de domínio, sempre buscando pontos de conexão com as marcas. Uma vez apresentadas as relações entre as marcas e os nomes de domínio, bem como as principais violações que podem ocorrer em relação ao *domain name system*, ao final, far-se-á uma análise da jurisprudência do STJ no tocante aos elementos de tensão entre os dois institutos, a fim de se verificar se, tal como parte da doutrina advoga, esses dois institutos devem ser tratados de modo diferente ou se, ao contrário, tanto marca quanto nomes de domínio são figuras que, embora possam ser distinguidas, apresentam similitudes.

Palavras-chave: Nome. Domínio. Marca. Direito brasileiro. Jurisprudência. STJ.

Abstract: This study aims to present the points of contact between the traditional legal regime of trademarks established in Brazilian Law nº 9.279, 1996, and the legal implications that involve domain names on the Internet. The main conflicts between domain name holders will also be analysed, always seeking points of connection with the brands. After showing the relations between trademarks and domain names on the Internet and also the main violations against domain name system, it will be made an analysis of the Brazilian Federal Court jurisprudence, in which it will emphasize the elements of tension between the two institutes. In the end, it will be verified whether, as a part of the doctrine defends, the trademarks and domain names on the Internet must be treated differently or, on the contrary, both institutes reveal a kind of similarities, although they can be distinguished.

Keywords: Domain name. Trademark. Jurisprudence. Brazil. Federal court.

Sumário: Introdução – **1** A propriedade industrial e a proteção das marcas – **2** O registro do nome do domínio – **3** Inter-relações entre o nome de domínio e as marcas no direito brasileiro – Considerações finais – Referências

Introdução

O objetivo deste artigo consiste em apresentar os pontos de contato entre o tradicional regime jurídico das marcas previsto na Lei nº 9.279, de 14.5.1996 e as implicações jurídicas que envolvem os nomes de domínio na internet, bem como apontar as principais violações que podem ocorrer em relação ao *domain name system*, para, ao final, propor-se uma análise da jurisprudência do STJ no tocante aos elementos de tensão entre os dois institutos, a fim de se verificar se devem ser tratados de modo diferente ou, se ao contrário, tanto marca quanto nomes de domínio são figuras que, embora possam ser distinguidas, apresentam similitudes.

Para realização da pesquisa, utilizou-se o método dedutivo, a partir de consultas a fontes doutrinárias sobre propriedade industrial, focando-se na temática das marcas, além de livros e artigos de revistas que cuidam das questões que envolvem o uso do nome do domínio. Além disso, sobretudo ao final da pesquisa, foi realizado um levantamento dos julgados do Superior Tribunal de Justiça que tratam dos conflitos que envolvem o uso do nome de domínio na internet.

Como será ressaltado na pesquisa, o direito à propriedade industrial obedece a diretrizes normativas e a princípios delineados na Lei nº 9.279, de 14.5.1996, que estabelece as espécies de marcas, os prazos de validade do registro e também outros aspectos referentes ao direito marcário no âmbito da proteção perante terceiros.

Desde o advento da Revolução Industrial, as trocas econômicas se intensificaram e, progressivamente, o mercado consumidor se ampliou com o avanço das revoluções tecnológicas, dando origem a toda uma estrutura jurídica que envolve a proteção não apenas de patentes, como também de desenhos industriais e, da mesma forma, das marcas.

Num passo mais avançado do capitalismo, a vulgarização da rede mundial de computadores, fora do contexto estratégico-militar dos Estados nacionais do qual emergiu, permitiu que essa tecnologia fosse disponibilizada às pessoas em geral, o que veio a revolucionar a forma como produtos e serviços chegam ao mercado consumidor, o que transformou radicalmente as transações comerciais.

Nesse contexto específico do mundo da internet, os registros de nome de domínio assumiram um importante papel na identificação não apenas da atividade econômica desenvolvida por pessoas e companhias, como também começaram a integrar o próprio plexo de direitos intangíveis do empresário, constituindo-se em elemento imprescindível para sua identificação no mercado *on-line*.

A partir da análise doutrinária, este estudo resgatará alguns conceitos importantes no contexto do direito marcário, para, em seguida, apresentar os principais pontos que têm caracterizado o regime jurídico que circunscreve o registro de nome de domínio na rede mundial de computadores.

Ao fim, enfocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça, esta pesquisa propõe-se a responder se o regime jurídico de proteção das marcas guarda ou não alguma conexão com o novel instituto do registro de nome de domínio na internet, ressaltando os principais aspectos jurídicos que aquela Corte de Justiça estabeleceu para resguardar o *domain name system* (DNS) no âmbito do direito brasileiro.

1 A propriedade industrial e a proteção das marcas

A propriedade industrial é um desdobramento de uma área mais abrangente que compreende a proteção da propriedade intelectual. Esta, por sua vez, abrange a proteção jurídica tanto do direito autoral como também da propriedade industrial, ou seja, a propriedade intelectual visa albergar a propriedade de bens incorpóreos, alcançando tanto as criações artísticas literárias – escritas ou orais – como também as criações técnicas e científicas.¹

O direito de propriedade industrial começa a emergir, de modo mais notável, a partir da primeira Revolução Industrial, em que o modo de produção artesanal passa a ser substituído progressivamente pelas máquinas, o que causou uma ruptura no paradigma econômico, à medida que o nível de produtividade aumentou exponencialmente, fator que contribuiu decisivamente para deslocar a centralidade do poder dos países ibéricos, que se destacavam ao tempo das grandes navegações, para os povos anglo-saxões, os quais passaram a predominar com a revolução tecnológica a partir do século XVIII.

¹ DI BLASI, Gabriel. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia*. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 24-25.

Como enfatiza Paul Roubier,² se nos comprometemos a investigar qual é a utilidade econômica desses direitos, a resposta não pode ser duvidosa: todos eles tendem a conquistar o mercado consumidor, seja por um bem intangível (invenção, obra de arte), seja pelo ajuda de um imaterial (marca, nome, sinal) e, ao mesmo tempo, descobrimos qual é o conteúdo patrimonial dos direitos em questão, o que explica o aparecimento tardio desses direitos, à medida que eles não conseguiram encontrar seu reconhecimento a não ser com o surgimento de uma forma de sociedade como a nossa, baseada na economia comercial e industrial.

Macedo e Barbosa³ lembram que a produção industrial, ao assumir no século XVIII a dominância em relação à agrícola, originou a primeira transformação com conotações revolucionárias da modernidade, a Revolução Industrial, ao passo que no século XIX, com o aparecimento do navio de ferro a vapor, das ferrovias, dos novos meios de comunicação telegráficos e telefônicos, possibilitaram-se um aumento dos fluxos de intercâmbio comercial entre os países e uma nova onda de crescimento econômico, caracterizando a segunda transformação da modernidade, a denominada Revolução dos Transportes.

Ante esse processo irrefreável da industrialização em escala global a partir do início da Revolução Industrial no século XVIII, a qual se prolonga por meio das revolucionárias transformações tecnológicas subsequentes, o direito industrial surge como um importante instrumento de proteção das patentes, inovações, marcas e desenhos industriais, além de proteger também outros aspectos da propriedade intelectual de matiz industrial, tais como o *know how* e os segredos de indústria, transformações associadas a um processo notável de evolução do sistema capitalista.

No contexto brasileiro, a proteção da propriedade industrial já aparecia pela primeira vez na Constituição Imperial de 1824,⁴ a qual estatuiu que os inventores teriam a propriedade das suas descobertas, ou das suas produções e a lei lhes asseguraria um privilégio exclusivo temporário, ou lhes remuneraria em ressarcimento da perda que houvessem sofrido em decorrência da vulgarização (art. 179, inc. XXVI).

² ROUBIER, Paul. *Le droit de la propriété industrielle*. Paris: Recueil Sirey, 1952. p. 104. Tradução livre de: “Si nous entreprenons de rechercher quelle est l'utilité économique de ces droits, la réponse ne peut être douteuse: ils tendent tous à la conquête de la clientèle, soit pour un bien immatériel (invention, oeuvre d'art), soit à l'aide d'un immatériel (marque, nom, enseigne). Nous découvrons du même coup quel est le contenu patrimonial des droits envisagés: il s'agit, grâce à une emprise sur la clientèle, d'obtenir des bénéfices dans la concurrence économique. C'est ce qui explique l'apparition tardive de ces droits: ils n'ont pu trouver leur reconnaissance qu'avec l'apparition d'une forme de société comme la nôtre, à base d'économie commerciale et industrielle”.

³ MACEDO, Maria Fernanda Gonçalves; BARBOSA, A. L. *Patentes, pesquisa & desenvolvimento: um manual de propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2000. p. 11.

⁴ BRASIL. Presidência da República Federativa do Brasil. *Constituição Imperial de 1824*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm. Acesso em: 18 out. 2018.

Dando um salto no tempo, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988⁵ também previu a proteção da propriedade industrial, garantindo-se que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país (art. 5º, inc. XXIX).

Aos direitos que resultam da exclusividade de reprodução de um produto ou mesmo de um serviço em sentido lato dá-se o nome de propriedade intelectual, ao passo que o segmento da propriedade intelectual que guarda relação com os interesses da indústria de transformação e também do comércio, tais como os direitos relativos a marcas e patentes, é identificado como “propriedade industrial”.⁶

Os direitos de propriedade industrial estão previstos na Lei nº 9.279, de 14.5.1996, Lei da Propriedade Industrial, e consistem nos direitos que são conferidos para aquelas criações que tenham aplicação industrial propriamente dita, que se traduzem nas patentes de invenção e de modelo de utilidade os desenhos industriais, as marcas, repressão às falsas indicações geográficas e repressão à concorrência desleal.⁷

No sistema brasileiro, as invenções e os modelos de utilidade são protegidos por meio de patentes, ao passo que o desenho industrial e as marcas são protegidos por registro, cabendo ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) – uma autarquia federal vinculada antigamente ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, e atualmente integrante da estrutura administrativa do Ministério da Economia – cuidar do aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria.

Sob a perspectiva do ordenamento jurídico brasileiro, a Lei nº 9.279/1996 é o principal diploma normativo que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, estabelecendo os procedimentos para patentear invenções e modelos de utilidade e também o registro de desenhos industriais e marcas, além de fixar os prazos de caducidade e de extinção do direito de patente e também de registro da propriedade industrial.

⁵ BRASIL. Presidência da República Federativa do Brasil. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 18 out. 2018.

⁶ MATIAS-PEREIRA, José. *Política de proteção à propriedade intelectual no Brasil*. Disponível em: http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/945/4/ARTIGO_PoliticaProtecaoPropriedadeIntelectual.pdf. Acesso em: 21 out. 2018.

⁷ CZELUSNIAK, Vivian Amaro; RIBEIRO, Márcia Carla Pereira; DERGINT, Dario Eduardo Amaral. Propriedade intelectual e a proteção do conhecimento tácito. *Revista Jurídica da Presidência*, v. 16, n. 110, p. 703-723, 2015.

A patente pode ser definida como uma outorga concedida pelo Estado a uma pessoa física ou jurídica em razão da criação de uma tecnologia nova com aplicação industrial, para exploração do objeto da patente, durante determinado período de tempo, conferindo ao titular a possibilidade de, temporariamente, excluir o direito de terceiros de fabricar, vender ou utilizar comercialmente a invenção patenteada, a não ser que haja o consentimento do detentor do privilégio.

Ou seja, a patente é um direito ou um “privilégio” concedido a uma pessoa, que lhe confere exclusividade na exploração, por certo tempo, do objeto de uma invenção ou de um modelo de utilidade dentro do território nacional, enquanto o registro outorga o direito de propriedade em relação à marca ou ao desenho industrial, assegurando o seu uso exclusivo dentro do território brasileiro.

Os tipos de patente são catalogados em: a) patente de invenção, que se refere a produtos ou processos que atendam aos requisitos de atividade inventiva, novidade e aplicação industrial, com validade de 20 anos a partir da data do depósito; b) patente de modelo de utilidade, que trata de um objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, do qual resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação, com validade de 15 anos a partir da data do depósito; e, ainda, c) certificado de adição de invenção, que se reporta ao aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, porém ainda dentro do mesmo conceito inventivo, ressaltando-se que o certificado será acessório à patente e com mesma data final de vigência desta.⁸

O desenho industrial difere da patente, caracterizando-se como a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser concebida como tipo de fabricação industrial e aplicado a um produto, resultando num visual novo e original na sua configuração externa.⁹ Já a marca pode ser considerada o meio através do qual o seu titular pode diferenciar seus produtos ou serviços dos competidores perante o público consumidor, ou seja, um sinal com que o fabricante ou comerciante diferencia seus produtos dos demais concorrentes¹⁰ e, de um modo mais abrangente, existem basicamente duas categorias de marcas, a marca de produto e a marca de serviço.

⁸ BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. *Patentes*. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/perguntas-frequentes/patentes#:~:text=Patente%20%C3%A9%20um%20t%C3%ADtulo%20de,de%20direitos%20sobre%20a%20cria%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 1^a mar. 2021.

⁹ PAES, P. R. Tavares. *Nova lei de propriedade industrial*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996. p. 79.

¹⁰ STRENGER, Irineu. *Marcas e patentes: análise sucinta da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1996. p. 6-7.

A marca de produto caracteriza-se pela utilização mais óbvia consistente em colocar a marca no produto ou na embalagem deste e na subsequente colocação no mercado do produto que ostenta o sinal, enquanto as marcas de serviço não têm o suporte de um produto ou pacote, e seu uso será, portanto, essencialmente um uso em publicidade, ou nas roupas das pessoas que executam o serviço, ou nas ferramentas usadas para emprestá-lo, ou em coisas que constituem (como no caso dos serviços de aluguel) o objeto do serviço, ou o elaborado em que ele se manifesta (como nos serviços de publicidade ou de programas de radiotelevisão).¹¹

A Lei nº 9.279, de 14.5.1996,¹² além de estabelecer que são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais (art. 122), em seu art. 123 faz a seguinte distinção: a) *marca de produto ou serviço*: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; b) *marca de certificação*: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e c) *marca coletiva*: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de determinada entidade.

Marca, portanto, é um sinal distintivo visualmente perceptível que diferencia um produto ou serviço daquele que é fornecido ou prestado pelo concorrente, desde que esse sinal não esteja proibido por lei, bem como não afronte os bons costumes, a moral, a honra e a imagem das pessoas, não podendo, ainda, atentar contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração. Impende também ressaltar que não se caracterizam como marcas, no direito brasileiro, os sons, assim como a cor do produto, o cheiro, o paladar e o tato.

Alguns requisitos são importantes para a caracterização da marca enquanto tal, entre eles a *novidade relativa*, pois dentro de determinado segmento pode haver exclusividade da marca, mas isso não implica que noutro segmento não se

¹¹ VANZETTI, Adriano; DI CATALDO, Vincenzo. *Manuale di diritto industriale*. Milano: Giuffrè, 1993. p. 177-178. Tradução livre de: "Come sappiamo, la legge speciale menziona due categorie di marchi, e precisamente i marchi di prodotto, da un lato, e i marchi di servizio dall'altro. [...]. Per i marchi di prodotto, l'uso più ovvio consiste nella apposizione del marchio appunto sul prodotto o sulla confezione di esso, e nella successiva immissione sul mercato del prodotto medesimo recante il segno. [...] i marchi di servizio, dicevamo, non hanno il supporto di un prodotto o di una confezione, ed il loro uso pertanto sarà essenzialmente un uso nella pubblicità, o sugli abiti delle persone che svolgono il servizio, o sugli strumenti adoperati per prestarlo, o sulle cose che costituiscono (come nel caso di servizi di noleggio) l'oggetto del servizio, o l'elaborato in cui si manifesta (come nei servizi di pubblicità o di spettacolo radio-televisivo)".

¹² BRASIL. Presidência da República Federativa do Brasil. *Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*: Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Leis/L9279.htm. Acesso em: 21 out. 2018.

possa utilizá-la (v.g., a palavra ou a marca “estrela”, que pode designar tanto uma marca de brinquedo para crianças, como também uma designação de biscoitos).

Além disso, *a marca não pode conflitar com marca notória*, pois a marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, nos termos do art. 6º da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil (art. 126, da Lei nº 9.279/1996).¹³ Como o Brasil é signatário da Convenção da União de Paris, mesmo que a marca não esteja registrada aqui, essa marca notoriamente conhecida deverá ser protegida, desde que seja na sua área de atividade, podendo o Inpi indeferir, de ofício, pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

Tal marca notoriamente reconhecida, segundo Arita e Braga,¹⁴ deve revestir-se de preeminente notoriedade, de modo que não seja familiar apenas aos profissionais do ramo da atividade da marca, devendo ainda ocupar uma posição de singularidade – não pode a marca ter sido usada para identificar produtos ou serviços de terceiros –, além de preencher as condições de originalidade, reputação internacional, qualidade excepcional, antiguidade e, ainda, destacar-se a importância do seu uso.

A marca notoriamente conhecida não se confunde com a marca de alto renome, pois esta última depende de registro para ser protegida e tem o objetivo de impedir o uso da marca em qualquer segmento do mercado, ao passo que aquela é protegida em razão exatamente de não ser registrada no país.¹⁵ Já as marcas de alto renome são aquelas que têm o seu conhecimento, boa fama, qualidade do produto ou serviço que as distinguem pela reconhecida e manifesta aceitação pública, isto é, de qualquer um do povo, havendo quem as qualifique como uma “marca absoluta”,¹⁶ entre as quais poder-se-iam arrolar os nomes de “Coca-Cola”, “Ferrari”, “Pirelli”, “Rolex”, “Samsung”, “Carrefour”, “Nestlé”, “Nike” etc.

O último requisito que poderia ser ressaltado – aqui é importante pontuar que cada jurista pode ampliar esse rol de requisitos, de modo que há uma dose de subjetividade na apresentação desses elementos – seria a ausência de impedimento legal, ou seja, a marca não pode violar ou contrariar certas regras e

¹³ BRASIL. Presidência da República Federativa do Brasil. *Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*: Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Leis/L9279.htm. Acesso em: 21 out. 2018.

¹⁴ ARITA, Hissao; BRAGA, Helson C. A proteção das marcas notórias no Brasil. *Revista de Administração de Empresas*, v. 24, n. 3, p. 47-53, 1984.

¹⁵ FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Brasília: Brasília Jurídica, 1996. p. 132.

¹⁶ MALLMANN, Querino. O poder das marcas: marcas registráveis e não registráveis. *Revista PIDCC*, Aracaju, ano III, n. 5, p. 29-35, 2015.

princípios encampados pela legislação de regência, em especial o art. 124 da Lei nº 9.279, de 14.5.1996.

Entre essas vedações, a título apenas exemplificativo, destacam-se brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais; indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina etc. (Lei nº 9.279, 1996).¹⁷

Pontuados os principais aspectos do tradicional direito de propriedade industrial e, da mesma forma, apresentados os mais relevantes aspectos concernentes às marcas no ordenamento jurídico brasileiro, passar-se-á, doravante, a uma investigação acerca do surgimento de um importante aspecto do direito marcário no Brasil, o qual se relaciona com o direito ao registro do nome do domínio na rede mundial de computadores.

Buscar-se-ão, a partir desse momento, analisar os pontos de tensão entre as tradicionais disposições do direito de propriedade industrial, sobretudo no que se refere às marcas, com a própria transformação das relações econômicas e sociais, que foi influenciada, de modo irreversível, pela emergência da rede mundial de computadores, especialmente no que concerne aos nomes de domínio e seu impacto nas relações de consumo.

2 O registro do nome do domínio

A virtualização do mundo, reflete Paul Levy, reinventa uma cultura nômade, não mediante o retorno ao paleolítico, tampouco às antigas civilizações de pastores, mas sim criando um entorno de interações sociais que se reconfiguram, isto é, quando uma pessoa, uma coletividade, um ato se colocam “fora do aí”, acabam por se desterritorializar, numa espécie de desconexão que os separa do espaço físico ou ordinário e da temporalidade do relógio e do calendário.¹⁸

¹⁷ BRASIL. Presidência da República Federativa do Brasil. *Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*: Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Leis/L9279.htm. Acesso em: 21 out. 2018.

¹⁸ LEVY, Paul. *¿Qué es lo virtual?* Traducción de Diego Levis. Barcelona: Paidós, 1999. p. 14. Tradução livre de: “La virtualización reinventa una cultura nómada, no mediante un retorno al paleolítico ni a las antiguas civilizaciones de pastores, sino creando un entorno de interacciones sociales donde las relaciones se reconfiguran con un mínimo de inercia. Cuando una persona, una colectividad, un acto, una información se virtualizan, se colocan «fuera de ahí», se desterritorializan. Una especie de desconexión los separa del espacio físico o geográfico ordinario y de la temporalidad del reloj y del calendario”.

No campo das telecomunicações e da informática, a revolução tecnológica permitiu uma aceleração da produção industrial e do comércio interno e internacional, jamais imaginada nos meados do século XIX, passando de uma escala aritmética para outra geométrica, exigindo do indivíduo uma formação contínua e um poder de tomar decisões rápidas, que nem sempre se impunham em tempos passados, uma era não somente da “incerteza”, à qual se referida Galbraith, ou da “descontinuidade”, como a caracterizava Peter Drücker, mas a da extrema velocidade e do desaparecimento das distâncias.¹⁹

O TCP/IP passou a ser o padrão mais comum de protocolos de comunicação entre computadores, que estavam, assim, capacitados para decodificar entre si os pacotes de dados que trafegavam em alta velocidade na internet e, com a criação do sistema operacional UNIX (1969), projeto que foi financiado com dinheiro público, tornou-se possível o acesso de um computador a outro, já que o valor para adquiri-lo foi fixado apenas com base no preço de distribuição, facilitando a disseminação da rede onde houvesse linhas telefônicas e computadores equipados com modems a preço bastante baixo.²⁰

O crescimento do mercado de computadores pessoais a partir da década de 1980 e também a explosão do acesso à internet nos anos 90 do século passado criaram as condições para o surgimento das grandes companhias de tecnologia, principalmente no mundo ocidental, entre as quais se notabiliza, sem sombra de dúvida, a Microsoft Corporation, de propriedade do bilionário norte-americano Bill Gates, conhecida por desenvolver, fabricar, licenciar e vender *softwares* de computador, produtos eletrônicos, computadores e serviços pessoais, destacando-se o mais vendido sistema operacional, o *Windows*.

Esse crescimento vertiginoso do acesso à internet desde a década de 1990 transformou dramaticamente o capitalismo, que progressivamente está migrando a passos largos de uma base econômica tradicional e analógica para um modelo de negócios ambientado nas redes virtuais, um *locus* em que são efetivadas transações comerciais e operações financeiras em plataformas e mercados digitais, realidade que aumenta a relevância dos negócios jurídicos celebrados na rede mundial de computadores.

Além disso, triunfa na atualidade a era da Revolução Industrial 4.0, em que, como relata Klaus Schwab,²¹ será exigido dos atuais modelos políticos, econômicos

¹⁹ WALD, Arnold. Um novo direito para a nova economia: os contratos eletrônicos e o Código Civil. In: GRECO, Marco Aurélio; MARTINS, Ives Gandra da Silva. *Direito e internet: relações jurídicas na sociedade informatizada*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.

²⁰ CASTELLS, Manuel. *A sociedade em rede*. 17. ed. rev. e atual. Tradução de Roneide Venancio Majer. Prefácio de Fernando Henrique Cardoso. São Paulo: Paz & Terra, 2016. p. 103.

²¹ SCHWAB, Klaus. *A Quarta Revolução Industrial*. Tradução de Daniel Moreira Miranda. São Paulo: Edipro, 2016. p. 35-41.

e sociais que os atores capacitados reconheçam que eles são parte de um sistema de poderes distribuídos que requer formas mais colaborativas de interação para que possa haver progresso, contexto em que a produtividade é o determinante mais importante para o crescimento de longo prazo e padrões de vida crescentes e, para se manterem competitivos, as empresas e os países devem estar na fronteira da inovação em todas as suas formas.

Alasdair Gilchrist²² ressalta que o potencial de desenvolvimento da indústria *on-line* é sem precedentes, pois nos últimos 15 anos o setor de negócios para consumo (B2C – *business to consumer*) via internet, negociando no varejo, mídia e serviços financeiros, testemunhou um crescimento astronômico, e o sucesso do B2C é evidente pelo domínio de gigantes que nasceram na internet, como Amazon, Netflix, eBay e PayPal.

De modo crescente, o comércio interno e externo tem sido cada vez mais efetivado por meio de *websites*, deslocando para o mundo virtual as relações de trocas de produtos e serviços outrora efetivadas na economia tradicional. Pessoas físicas e jurídicas realizam, cada vez mais, transações por meio da rede mundial de computadores, sem que seja necessário o contato presencial, olho no olho, para celebrar um negócio jurídico, ou, ainda, sem que tenham feito qualquer contato visual ou mesmo por meio de diálogos através do telefone, nos moldes do que tradicionalmente se fazia desde a invenção atribuída a Alexander Graham Bell.

É nesse contexto que ganha relevo o nome de domínio, que é a porta de entrada da internet, a conexão-chave entre o usuário e qualquer conteúdo virtual, que normalmente se dá através de um navegador (*browser*). O nome de domínio pode ser compreendido como um endereço na *web*, um nome único utilizado para identificar um *website* ou portal específico, uma página pessoal (*homepage*) ou um endereço eletrônico (*e-mail*), que serve como referência alfanumérica e geográfica para a localização virtual, e que é também o “local” onde pode ser apresentado um produto ou prestado um serviço.²³

Como requisito essencial à infraestrutura da internet, é necessária a utilização de “protocolos”, registrando-se que o protocolo alicerce da internet é o *Internet Protocol (IP)*, o qual tem como objetivo identificar de modo único na rede cada máquina a ela conectada, identificação essa que se chama “endereço IP”

²² GILCHRIST, Alasdair. *Industry 4.0: The Industrial Internet of Things*. New York: Springer Science and Business, 2016. p. 2-3. No original: “The potential development of the industrial internet is not without precedence, as over the last 15 years the business-to-consumer sector via the internet trading in retail, media, and financial services has witnessed stellar growth. The success of B2C is evident by the dominance of web-scale giants born on the Internet, such as Amazon, Netflix, eBay, and PayPal”.

²³ KAMINSKI, Omar. *Animus domini: os domínios da internet*. In: REINALDO FILHO, Demócrito. *Direito da informática: temas polêmicos*. Bauru: Edipro, 2002.

(*Internet Protocol Address*), que funciona como a carteira de identidade do computador na rede.²⁴

A memorização dessa sequência de números, entretanto, não é tão simples assim, razão pela qual foi criado, em 1984, um sistema que vincula cada sequência de números a um nome de domínio, que também deve ser único na internet, sistema ao qual foi dado o nome, em inglês, de *Domain Name System (DNS)*, que serve para traduzir numa representação nominal a designação numérica dos endereços IP, sendo possível uma segregação desse nome de domínio por país e, em certa medida, por tipo de serviço ou área de atuação da respectiva organização.²⁵

Desde as primeiras abordagens ao desenvolvimento do Sistema de Nomes de Domínio (DNS), em 1982, para documentar a RFC 1591, o eixo central do Sistema, proposto por J. Postel, e também para mudar para ICP-1 (ICANN), as máquinas conectadas aumentaram e exigiram que os mecanismos necessários fossem identificados de uma maneira melhor, isto é, uma solução que, como Javier Maestre levanta em seu livro sobre nomes de domínio, é dada pela própria natureza do nome, porquanto precisamos “nomear” as coisas, apreendê-las.²⁶

O nome de domínio é um elemento necessário para qualquer pessoa ou instituição que queira ter uma presença ativa na rede por meio de uma página ou *site*, desde que qualquer usuário conectado à rede possa identificá-lo; geralmente, o nome de domínio da página ou *site* corresponde ao nome real do indivíduo ou ao nome ou marca da empresa e, ao mesmo tempo, esse nome de domínio deve ser único e não pode ser repetido.²⁷

Os principais Domínios de Primeiro Nível genéricos (ou *generic Top-Level Domains – gTLD*) são hoje: .com (*dot-com*), .net, .org, .edu, .int, .mil e .gov, sendo os três primeiros operacionalizados com base em princípios comerciais, enquanto os quatro últimos possuem condições restritivas (respectivamente, destinados a instituições de ensino norte-americanas, organizações instituídas através de tratados internacionais, de uso militar e de utilização exclusiva do governo federal norte-americano), acrescentando-se que há, para cada país, domínios de primeiro nível compostos de duas letras (*ccTLD*), e cada país possui regras próprias para o registro.²⁸

²⁴ PAPA, Uriel Almeida de. *A regulação brasileira do registro de nomes de domínios em perspectiva comparada*. Brasília: Tribunal de Contas da União, 2011.

²⁵ PAPA, Uriel Almeida de. *A regulação brasileira do registro de nomes de domínios em perspectiva comparada*. Brasília: Tribunal de Contas da União, 2011.

²⁶ AHON, Erick Iriarte. Nombres de dominio en el internet. In: WACHOWICZ, Marcos (Coord.). *Propriedade intelectual & Internet*. Curitiba: Juruá, 2002.

²⁷ FENÁNDEZ DELPECH, Horacio. *Internet: su problemática jurídica*. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, [s.d.].

²⁸ KAMINSKI, Omar. *Animus dominii: os domínios da internet*. In: REINALDO FILHO, Demócrito. *Direito da informática: temas polêmicos*. Bauru: Edipro, 2002.

Os TLDs são divididos em duas categorias, em que a primeira, *Country Code Top Level Domain (ccTLD)*, ou Código do País para o Domínio de Primeiro Nível, é designado para países ou regiões e representada por um código composto por duas letras, geralmente baseado no padrão ISO 3166-1 (por exemplo, “.br” para Brasil, “.au” para Austrália e “.jp” para Japão) e a segunda categoria, *TLD genérico (gTLD)*, não é relacionada a aspectos geográficos e tem uma forma genérica de utilização (por exemplo, “.com” para uso comercial e “.int” para organizações internacionais).²⁹

O “domínio”, portanto, é um instrumento que foi se desenvolvendo com um propósito de identificação técnica. Apenas posteriormente lhe foram dadas outras finalidades no plano comercial e registral. Nesse “nome do domínio” se distinguem: a) o *top level domain (TLD)* que informa sobre o caráter da atividade, sobre a nacionalidade, ou sobre o território para onde está dirigida, principalmente, a atividade do titular; e b) *second level domain (SLD)*, que identifica a pessoa ou entidade localizada em determinado computador hospedeiro, ou a informação ou prestação por elas oferecida, devendo ser sublinhado que esse SLD é escolhido livremente pelo sujeito que solicita o registro, e poderá coincidir com outros signos distintivos, causando os conflitos.³⁰

E aqui se situam os maiores problemas envolvendo o tradicional sistema de proteção à propriedade industrial, forjado no contexto da Lei nº 9.279, de 14.5.1996, e os eventuais direitos que defluem da exclusividade do uso do nome de domínio no contexto da revolução da internet, em que os negócios são, de modo progressivo, cada vez mais realizados em bases virtuais, o que suscita problemas como, por exemplo, a vinculação de uma marca de um produto ou serviço a determinado nome de domínio.

Na seara do nome de domínio, podem emergir problemas como a usurpação de marcas – também conhecida como *cybersquatting* –, além de outras situações conflitantes, como a existência de marcas idênticas ou similares que venham a requerer o mesmo nome de domínio, a confusão de marcas, conflitos entre domínios globais e regionais, registrando-se ainda a existência de *websites* adulterados, os quais causam grandes prejuízos a instituições financeiras e a empresas em geral.

Na sequência deste estudo, investigar-se-ão, primeiramente, a atribuição para o registro dos nomes de domínio e o regime jurídico a ele aplicado, bem como em que consistem esses problemas entre marca, tal como tradicionalmente compreendida no sistema de proteção de propriedade industrial, e o nome de domínio na

²⁹ PAPA, Uriel Almeida de. *A regulação brasileira do registro de nomes de domínios em perspectiva comparada*. Brasília: Tribunal de Contas da União, 2011.

³⁰ LORENZETTI, Ricardo. *Comércio eletrônico*. Tradução de Fabiano Menke. Notas de Cláudia Lima Marques. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 214-215.

rede mundial de computadores, especialmente enfatizando-se como tais conflitos chegaram ao Superior Tribunal de Justiça e também a orientação jurídica que foi perfilhada por aquela Corte de Justiça.

3 Inter-relações entre o nome de domínio e as marcas no direito brasileiro

3.1 A atribuição para estabelecer diretrizes e a execução do registro dos nomes de domínio: os conflitos no uso do DNS

O Decreto nº 4.829, de 3.9.2003,³¹ criou o Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br, dentro do modelo de governança da internet no Brasil, o qual possui a atribuição de estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da internet no Brasil e, também, estabelecer diretrizes para a organização das relações entre o governo e a sociedade, na execução do registro de nomes de domínio, na alocação de endereço IP (*Internet Protocol*) e na administração pertinente ao domínio de primeiro nível (*ccTLD – country code Top Level Domain*), “.br”, no interesse do desenvolvimento da internet no país.

O registro de um domínio segue o princípio do *first server, first come*, ou seja, a proteção e consequente titularidade será conferida àquele que primeiro requerer o registro no órgão competente, privilegiando o ineditismo, ou seja, as marcas e os nomes de domínio são institutos distintos, porquanto as marcas são registradas junto ao Inpi, enquanto que o nome de domínio é registrado no Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br ou *Internet Corporation for Assigned Names and Number – ICANN*, a depender da estrutura a ser utilizada.³²

A Lei nº 9.279, de 14.5.1996, por sua vez, prevê o denominado direito de precedência, segundo o qual o utente de boa-fé, sob determinadas condições, pode fazer prevalecer o uso anterior sobre pedido de registro depositado, impugnando-o com base no uso anterior, podendo ainda reclamar o direito de precedência com base no uso anterior, desde que o interessado demonstre que já utilizava, de boa-fé, marca idêntica ou semelhante há, pelo menos, seis meses da data do pedido

³¹ BRASIL. Poder Legislativo. Câmara dos Deputados. *Decreto nº 4.829, de 3 de setembro de 2003*: Dispõe sobre a criação do Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br, sobre o modelo de governança da Internet no Brasil, e dá outras providências. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2003/decreto-4829-3-setembro-2003-473482-norma-pe.html>. Acesso em: 23 out. 2018.

³² ALMEIDA, Daniel Evangelista Vasconcelos; ALMEIDA, Juliana Evangelista de. Conflito entre nomes de domínio e marca. *Revista Jurídica Cesumar-Mestrado*, v. 17, n. 3, p. 589-607, 2017.

de registro no Brasil, condição que, se preenchida, autoriza o utente da marca a invocar o uso anterior da marca em face de pedido de registro perante o Inpi.³³

O princípio do *first served, first come* sujeita-se a certas limitações, à medida que nem todos os vocábulos são registráveis, uma vez que as palavras de baixo calão ou abusivas, por exemplo, não são registráveis, além de existir diversas opções de domínio de primeiro nível, exigindo-se para uma designação “adv”, por exemplo, que o usuário comprove a legitimação para tal, ou seja, comprove que seja advogado, o mesmo se referindo para todos os demais domínios de primeiro nível, exceto os que utilizem “com” ou “net”.³⁴

A natureza jurídica dos nomes de domínio ainda não é pacífica, porquanto alguns afirmam tratar-se de bens incorpóreos e já se verifica na prática a viabilidade da penhora judicial de domínios como garantia de dívida trabalhista, o que eventualmente revelaria alguns aspectos da sua natureza, havendo até quem os compreenda como direitos reais absolutos, submetendo-se os nomes de domínio a um regime jurídico semelhante ao da propriedade, podendo ainda aproximarem-se aos nomes comerciais (marca de fato, anterioridade no registro), aos nomes próprios ou patronímicos (dissociação da finalidade comercial, admissão da pessoa física); ou, por fim, interpretados como meros endereços eletrônicos (comerciais ou pessoais) na internet.³⁵

O que interessa efetivamente a esse estudo é a perspectiva em que os nomes de domínio se aproximam dos institutos das “marcas”, sobretudo em razão dos conflitos que podem surgir em razão da usurpação de uma marca ou sinal, além da possibilidade de colisão de marcas, ou mesmo da identidade ou semelhança entre marcas, sem contar os conflitos entre domínios em sede global e também regional.

O primeiro desses problemas é o *cybersquatting*. O *cybersquatting* é um fenômeno que emergiu simultaneamente à própria *World Wide Web*, por meio do qual os *cybersquatters* tentam lucrar na rede mundial de computadores, reservando ou licenciando nomes de domínio para as empresas que, de boa-fé, gastaram milhões de dólares ao desenvolver a marca, ou seja, o *cybersquatting* ocorre quando um indivíduo ou uma corporação registra um nome de domínio que foneticamente é escrito da mesma forma que uma marca comercial preexistente

³³ BIGLER, Dannemann Siemsen; MOREIRA, Ipanema. *Comentários à Lei de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 274.

³⁴ ALMEIDA, Daniel Evangelista Vasconcelos; ALMEIDA, Juliana Evangelista de. Conflito entre nomes de domínio e marca. *Revista Jurídica Cesumar-Mestrado*, v. 17, n. 3, p. 589-607, 2017.

³⁵ KAMINSKI, Omar. *Animus domini: os domínios da internet*. In: REINALDO FILHO, Demócrito. *Direito da informática: temas polêmicos*. Bauru: Edipro, 2002.

e exige dinheiro do proprietário da marca registrada para que o registrante libere o nome do domínio.³⁶

Um caso emblemático de *cybersquatting* foi o do *Citibank Group*, em que existia o domínio “Citybank.org”, em vez de “Citibank.org”, para realizar atividades bancárias *on-line*, situação em que o consumidor se depararia com um *site* com anúncios enganosos do Citibank que o redirecionariam para os *sites* dos concorrentes, não se constituindo tal fato em mero acidente, isto é, consiste em fraudes destinadas a levar os usuários da internet aos *sites* dos concorrentes, visando a que os proprietários de nomes de domínio lucrem com o erro do usuário da rede.³⁷

No que se refere ao problema das marcas idênticas ou similares que requeiram um nome de domínio, é comum existir, na economia real, duas marcas idênticas ou similares, relativas a produtos iguais, mas situados em países diferentes, fato que, apesar de não trazer problemas ao direito marcário – esse direito, por ser territorial, não se preocupa com a presença de marcas iguais em países diferentes –, gera problemas na esfera da internet.

Devido à sua abrangência global, há casos na rede mundial de computadores que são complicados, porquanto é possível que duas marcas possam estar registradas para titulares de produtos ou serviços que não se confundem, e tais marcas coexistem pacificamente no mundo real, mas na internet isto não se tornaria possível porque o nome de domínio é exclusivo,³⁸ o que notoriamente resultaria num conflito entre proprietários de marcas distintas.

Já em relação à confusão de marcas, é possível invocar os diversos casos ocorridos nos Estados Unidos da América. Com efeito, no caso dos EUA, o nome de domínio pode ser confundido com a marca, e até mesmo registrado como marca, existindo várias situações de confusão entre nome de domínio e marca na experiência da América do Norte, como *MTV Networks v. Curry* (pessoa física que usou o nome de domínio “mtv.com”), *Kaplan v. Princeton Review* (uso do nome de domínio “kaplan.com” por Princeton) e *McDonald’s v. Quittner* (Joshua Quittner figurava como usuário do nome de domínio “ronald@mcdonalds.com”).³⁹

Existe também a questão da colisão entre domínios globais e domínios regionais. O caráter internacional da internet faz emergir alguns problemas, porque numa região poderão coexistir um domínio que está registrado em determinado

³⁶ MERCER, John D. *Cybersquatting: Blackmail on the Information Superhighway*. *BUJ Sci. & Tech. L.*, v. 6, p. 290, 2000.

³⁷ CURTIN, Thomas J. *The name game: Cybersquatting and trademark infringement on social media websites*. *JL & Pol’y*, v. 19, p. 353, 2010.

³⁸ LORENZETTI, Ricardo. *Comércio eletrônico*. Tradução de Fabiano Menke. Notas de Cláudia Lima Marques. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 229.

³⁹ LORENZETTI, Ricardo. *Comércio eletrônico*. Tradução de Fabiano Menke. Notas de Cláudia Lima Marques. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 229.

país (por exemplo, “ar”), outro num país vizinho (“br”) e outro num terceiro país, o que sugere que o usuário poderá acessar qualquer um deles sem qualquer dificuldade, isto é, há apenas uma aparência de regionalidade (em verdade, a escala é global), uma vez que o alcance real é igual tanto para o “.com” como para o “.ar” ou “.br”.⁴⁰

3.2 As inter-relações do registro do nome de domínio e das marcas no direito brasileiro: os precedentes do Superior Tribunal de Justiça

O primeiro caso na jurisprudência do STJ diz respeito ao REsp nº 658.789,⁴¹ publicado no *DJe* de 12.9.2013, em que a referida Corte de Justiça fixou que a anterioridade do registro no nome empresarial ou da marca nos órgãos competentes não assegura, por si só, ao seu titular o direito de exigir a abstenção de uso do nome de domínio na rede mundial de computadores (internet) registrado por estabelecimento empresarial que também ostenta direitos acerca do mesmo signo distintivo.

De acordo com o STJ, no Brasil, o registro de nomes de domínio é regido pelo princípio *first come, first served*, segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro, embora a legitimidade do registro do nome do domínio obtido pelo primeiro requerente possa ser contestada pelo titular de signo distintivo similar ou idêntico anteriormente registrado – seja nome empresarial, seja marca. A mesma diretriz foi adotada no julgamento do REsp nº 594.404.⁴²

No REsp nº 1.238.041⁴³ (*DJe* de 17.4.2015), o STJ fixou que o direito de precedência, assegurado no art. 129, §1º, da Lei nº 9.729/96, confere ao utente

⁴⁰ LORENZETTI, Ricardo. *Comércio eletrônico*. Tradução de Fabiano Menke. Notas de Cláudia Lima Marques. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 231-232.

⁴¹ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3ª T. *REsp 658.789/RS*. Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, j. 05.09.2013. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=200400615278&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>. Acesso em: 26 jan. 2021.

⁴² SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3ª T. *REsp 594.404/DF*. Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, j. 05.09.2013. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=200301688578&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>. Acesso em: 1º mar. 2021.

⁴³ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3ª T. *REsp 1.238.041/SC*. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 07.04.2015. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201100354841&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>. Acesso em: 26 jan. 2021.

de marca, de boa-fé, o direito de reivindicar para si marca similar apresentada a registro por terceiro, de modo que o direito de exclusividade, conferido ao titular de marca registrada, sofreria limitações, impondo-se a harmonização do princípio da anterioridade, da especialidade e da territorialidade.

O Tribunal reiterou o entendimento segundo o qual, no Brasil, o registro de nomes de domínio na internet é regido pelo princípio *first come, first served*, em que se concede o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro, apesar de a legitimidade do registro do nome do domínio poder ser contestada ante a utilização indevida de elementos característicos de nome empresarial ou marca devidamente registrados.

Já o REsp nº 1.466.212⁴⁴ tratou a matéria de um modo mais singular e particularizado em relação aos outros julgados, ao resolver o conflito entre nome de domínio na internet e marca registrada em classe específica. No acórdão, o STJ estabeleceu que o nome de domínio (*domain name*) é o sinal designativo utilizado para identificar e localizar o endereço eletrônico ou a *home page* de agentes que, de algum modo, exerçam atividade (econômica ou não) na internet.

É de se ressaltar que o STJ entendeu que, a despeito da divergência doutrinária sobre sua natureza jurídica (direito autônomo de propriedade ou direito derivado de outro incidente sobre bem imaterial), é certo que a Constituição da República de 1988 reconhece não só proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas, mas também a quaisquer outros signos distintivos (inc. XXIX do art. 5º), *expressão que abrange, por óbvio, o nome de domínio*.

Ainda no mesmo julgamento, a Corte sinalizou que nem todo registro de nome de domínio composto por signo distintivo equivalente à marca comercial de outrem configura violação do direito de propriedade industrial, mas apenas aquele capaz de gerar perplexidade ou confusão nos consumidores, desvio de clientela, aproveitamento parasitário, diluição de marca ou que revele o intuito oportunista de pirataria de domínio. O Tribunal ainda assentou que marca evocativa (também chamada de sugestiva ou fraca), sinal distintivo que mantém relação mediata ou indireta com o produto comercializado, comportando limitado campo de proteção (no caso concreto, tratava-se da marca “Paixão”), acarretaria a seus titulares o dever de suportar o ônus da convivência com outras semelhantes, exegese a ser transportada para os nomes de domínio.

⁴⁴ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 4ª T. REsp 1.466.212/SP. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 06.12.2016. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201303368404&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>. Acesso em: 26 jan. 2021.

O julgamento do REsp nº 1.571.241/MT⁴⁵ envolveu ação de abstenção de uso de nome empresarial e nome de domínio na internet, em que se reconheceu que o registro feito em país estrangeiro não afastaria a competência da justiça brasileira, confirmando também a aplicação do princípio da primeira posse – *first come, first served*. Nesse julgado, a Corte firmou entendimento de que o mero fato de o órgão registrador do nome de domínio estar localizado em jurisdição estrangeira não afasta, necessariamente, a competência dos Tribunais brasileiros e, segundo a jurisprudência do STJ, cabe tanto ao juízo do foro do domicílio do autor quanto ao do foro do local onde ocorreu o fato a competência para o conhecimento e o julgamento da ação de abstenção de uso de marca cumulada com pedido de indenização.

Em outro recurso especial, o REsp nº 1.695.778/RJ,⁴⁶ suscitou-se a controvérsia em torno da responsabilidade solidária pelos danos causados à honra e à imagem, decorrentes do uso indevido de serviços de registro de nome de domínio na internet, tratando o caso de efetivação de registro de nome de domínio idêntico ao nome artístico da recorrida, solicitado por pessoa jurídica sem a devida autorização, veiculando-se em endereço eletrônico de conteúdo pornográfico.

O STJ orientou-se no julgado supracitado também pela adoção do sistema de precedência *first come, first served*, segundo o qual a titularidade e o uso do nome de domínio são concedidos ao primeiro usuário que realizar o requerimento de registro e preencher os requisitos previstos na Resolução nº 8/2008 do CGI.br, além de pontuar que o sistema de concessão de domínios é potencialmente apto a gerar danos a elevado número de pessoas, pois possibilita constantes violações ao direito marcário, empresarial, autoral e à honra e à imagem de terceiros, ante a falta de um exame adequado sobre a registrabilidade do nome requerido.

O Tribunal, entretanto, desproveu o Recurso Especial nº 1.695.778, sob o argumento de que o recorrente possuía condições de mitigar os riscos de danos advindos da sua atividade de forma eficiente, providenciando filtragem em seu sistema com aptidão para controlar as vedações à escolha de nomes de domínio estabelecidas pelo próprio CGI.br, a fim de garantir padrões mínimos de idoneidade e autenticidade.

⁴⁵ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3ª T. REsp 1.571.241/MT. Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.06.2018. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201502904117&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>. Acesso em: 26 jan. 2021.

⁴⁶ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3ª T. REsp 1.695.778/RJ. Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.08.2018. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201502715877&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>. Acesso em: 26 jan. 2021.

O princípio do *first come, first served* foi novamente reafirmado no julgamento do REsp nº 1.804.035,⁴⁷ recurso que visava apurar as seguintes situações: (i) se o reconhecimento da prática de atos de violação marcária autorizaria, independentemente de comprovação dos danos, a condenação ao pagamento de danos materiais e morais ao titular do direito violado; e (ii) se havia a viabilidade do pedido de cancelamento do nome de domínio da empresa recorrida. O STJ corroborou que é pacífico o entendimento de que vigora, quanto aos nomes de domínio, o princípio *first come, first served*, segundo o qual o registro deve ser atribuído àquele que primeiro requerer e preencher os requisitos específicos elaborados pelo Comitê Gestor da Internet (CGI.br), independentemente de apuração quanto à eventual colidência com marcas ou nomes empresarias previamente concedidos a terceiros. O Tribunal, porém, ressaltou que é possível que eventual prejudicado, detentor de registro de sinal distintivo idêntico ou semelhante, possa vir a contestar o nome de domínio conflitante, desde que reste caracterizada a má-fé, elemento que precisa ser verificado em concreto, caso a caso.

No REsp nº 1.745.657,⁴⁸ discutiu-se a competência do Poder Judiciário brasileiro para a determinação do fornecimento de registros de acesso de endereço de *e-mail*, localizado em nome de domínio genérico “.com”, ressaltando o STJ que, em conflitos transfronteiriços na internet, a autoridade responsável deve atuar de forma prudente, cautelosa e autorrestritiva, reconhecendo que a territorialidade da jurisdição permanece sendo a regra, cuja exceção somente pode ser admitida quando atendidos, cumulativamente, os seguintes critérios: (i) fortes razões jurídicas de mérito, baseadas no direito local e internacional; (ii) proporcionalidade entre a medida e o fim almejado; e (iii) observância dos procedimentos previstos nas leis locais e internacionais. O Tribunal acabou por concluir que, quando a alegada atividade ilícita tiver sido praticada pela internet, independentemente de foro previsto no contrato de prestação de serviço, é competente a autoridade judiciária brasileira caso acionada para dirimir o conflito, pois aqui tem domicílio a autora e é o local onde houve acesso ao sítio eletrônico onde a informação foi veiculada, interpretando-se como ato praticado no Brasil.

O STJ, portanto, tem enfatizado que a legitimidade do registro do nome do domínio obtido pelo primeiro requerente pode ser contestada pelo titular de signo

⁴⁷ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3ª T. REsp 1.804.035/DF. Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.06.2019. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201900757358&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>. Acesso em: 26 jan. 2021.

⁴⁸ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3ª T. REsp 1.745.657/SP. Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.11.2020. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201800625045&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>. Acesso em: 26 jan. 2021.

distintivo similar ou idêntico anteriormente registrado – seja nome empresarial, seja marca – reiterando, assim, a posição adotada em julgamentos anteriores nesse ponto.

Além disso, o Tribunal determina a aplicação da lei brasileira sempre que qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet ocorra em território nacional, mesmo que apenas um dos dispositivos da comunicação esteja no Brasil e mesmo que as atividades sejam feitas por empresa com sede no estrangeiro, na esteira da norma prevista no art. 11 do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965, de 23.4.2014).

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça identificou importantes marcos jurídicos em torno dos quais os conflitos entre nome de domínio e marca devem ser resolvidos, destacando-se entre eles a ratificação da aplicação do princípio *first come, first served*, segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro. Outro ponto a ser ressaltado é a competência da autoridade jurisdicional brasileira em conflitos transfronteiriços que envolvam o uso de domínio da internet.

A despeito da divergência doutrinária sobre sua natureza jurídica (direito autônomo de propriedade ou direito derivado de outro incidente sobre bem imaterial), firmou-se o entendimento de que a Constituição da República de 1998 reconhece não só proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas, mas também a quaisquer outros signos distintivos (inc. XXIX do art. 5º), expressão que abrange o nome de domínio.

Dessa maneira, em que pese a doutrina venha tratando diferentemente o nome do domínio e as marcas, fato é que a jurisprudência do STJ promoveu uma aproximação do regime jurídico destas com aquele, tomando como base principalmente o disposto no art. 5º, XXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, por meio da proteção dos nomes de domínio em moldes similares aos das marcas.

Considerações finais

A doutrina apresenta uma diferença conceitual entre o instituto das marcas, atrelado ao direito industrial, e o registro do nome de domínio (*domain name system* – DNS), este último podendo ser enquadrado como um mero endereço no espaço virtual da rede mundial de computadores ou, também, como um direito similar ao das marcas, merecendo igual proteção.

Em virtude da ampla difusão da internet, vários nomes de domínio passaram a ser criados e, em muitas situações, emergiram conflitos com detentores

de marcas conhecidas ou mesmo situações novas que estimularam a prática de fraudes ou embaraço ao uso de nomes de domínio por entidades empresariais ou pessoas físicas no exercício de atividades econômicas.

Essa nova realidade não demorou a surgir no Brasil, de modo que esses conflitos começaram a despontar na prática cotidiana das atividades comerciais. Os primeiros casos foram levados à apreciação do Poder Judiciário, que se viu incumbido de oferecer uma resposta às demandas, ao mesmo tempo que precisou estabelecer diretrizes, ainda que apenas no âmbito da jurisprudência, para dirimir as controvérsias judicializadas.

Tal empreendimento foi sobretudo levado a cabo pelo Superior Tribunal de Justiça, que, a partir de precedentes ao longo dos últimos quinze anos, optou por aplicar um regime jurídico inspirado naquele previsto na Lei nº 9.279, de 14.5.1996, afirmando, assim, a aplicação do direito industrial, especialmente no que concerne às marcas, ao novel instituto do registro de nome de domínio (DNS).

Basicamente, o STJ construiu diretrizes mínimas que regem os conflitos em matéria de nome de domínio, fixando a prevalência da aplicação do princípio *first come, first served*, além de reconhecer a competência da autoridade brasileira no caso de violações transfronteiriças do uso do nome de domínio na internet, além da aplicação da lei brasileira na operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet que ocorra em território nacional, ainda que uma das partes tenha sede no exterior.

A partir dessas orientações da jurisprudência do STJ, constata-se uma interdependência entre o regime jurídico das marcas e o do registro de nome de domínio, reforçando-se a ideia de segurança jurídica, especialmente com a finalidade de coibir atos fraudulentos praticados por terceiros para fins de proteção do *domain name system* – DNS, à semelhança do que ocorre com o regime marcário no direito brasileiro.

Referências

AHON, Erick Iriarte. Nombres de dominio en el internet. *In: WACHOWICZ, Marcos (Coord.). Propriedade intelectual & Internet*. Curitiba: Juruá, 2002.

ALMEIDA, Daniel Evangelista Vasconcelos; ALMEIDA, Juliana Evangelista de. Conflito entre nomes de domínio e marca. *Revista Jurídica Cesumar-Mestrado*, v. 17, n. 3, p. 589-607, 2017.

ARITA, Hissao; BRAGA, Helson C. A proteção das marcas notórias no Brasil. *Revista de Administração de Empresas*, v. 24, n. 3, p. 47-53, 1984.

BIGLER, Dannemann Siemsen; MOREIRA, Ipanema. *Comentários à Lei de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. *Patentes*. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/perguntas-frequentes/patentes#:~:text=Patente%20%C3%A9%20um%20t%C3%ADtulo%20de,de%20direitos%20sobre%20a%20cria%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 1º mar. 2021.

BRASIL. Poder Legislativo. Câmara dos Deputados. *Decreto nº 4.829, de 3 de setembro de 2003*: Dispõe sobre a criação do Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGIbr, sobre o modelo de governança da Internet no Brasil, e dá outras providências. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2003/decreto-4829-3-setembro-2003-473482-norma-pe.html>. Acesso em: 23 out. 2018.

BRASIL. Presidência da República Federativa do Brasil. *Constituição Imperial de 1824*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm. Acesso em: 18 out. 2018.

BRASIL. Presidência da República Federativa do Brasil. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 18 out. 2018.

BRASIL. Presidência da República Federativa do Brasil. *Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*: Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Leis/L9279.htm. Acesso em: 21 out. 2018.

CASTELLS, Manuel. *A sociedade em rede*. 17. ed. rev. e atual. Tradução de Roneide Venancio Majer. Prefácio de Fernando Henrique Cardoso. São Paulo: Paz & Terra, 2016.

CURTIN, Thomas J. The name game: Cybersquatting and trademark infringement on social media websites. *JL & Pol'y*, v. 19, p. 353, 2010.

CZELUSNIAK, Vivian Amaro; RIBEIRO, Márcia Carla Pereira; DERGINT, Dario Eduardo Amaral. Propriedade intelectual e a proteção do conhecimento tácito. *Revista Jurídica da Presidência*, v. 16, n. 110, p. 703-723, 2015.

DI BLASI, Gabriel. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia*. Rio de Janeiro: Forense, 2010.

FENÁNDEZ DELPECH, Horacio. *Internet: su problemática jurídica*. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, [s.d.].

FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Brasília: Brasília Jurídica, 1996.

GILCHRIST, Alasdair. *Industry 4.0: The Industrial Internet of Things*. New York: Springer Science and Business, 2016.

KAMINSKI, Omar. Animus dominii: os domínios da internet. In: REINALDO FILHO, Demócrito. *Direito da informática: temas polêmicos*. Bauru: Edipro, 2002.

LEVY, Paul. *¿Qué es lo virtual? Traducción de Diego Levis*. Barcelona: Paidós, 1999.

LORENZETTI, Ricardo. *Comércio eletrônico*. Tradução de Fabiano Menke. Notas de Cláudia Lima Marques. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.

MACEDO, Maria Fernanda Gonçalves; BARBOSA, A. L. *Patentes, pesquisa & desenvolvimento: um manual de propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2000.

MALLMANN, Querino. O poder das marcas: marcas registráveis e não registráveis. *Revista PIDCC*, Aracaju, ano III, n. 5, p. 29-35, 2015.

MATIAS-PEREIRA, José. *Política de proteção à propriedade intelectual no Brasil*. Disponível em: http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/945/4/ARTIGO_PoliticaProtecaoPropriedadeIntelectual.pdf. Acesso em: 21 out. 2018.

MERCER, John D. Cybersquatting: Blackmail on the Information Superhighway. *BUJ Sci. & Tech. L.*, v. 6, p. 290, 2000.

PAES, P. R. Tavares. *Nova lei de propriedade industrial*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996.

PAPA, Uriel Almeida de. *A regulação brasileira do registro de nomes de domínios em perspectiva comparada*. Brasília: Tribunal de Contas da União, 2011.

ROUBIER, Paul. *Le droit de la propriété industrielle*. Paris: Recueil Sirey, 1952.

SCHWAB, Klaus. *A Quarta Revolução Industrial*. Tradução de Daniel Moreira Miranda. São Paulo: Edipro, 2016.

STRENGER, Irineu. *Marcas e patentes: análise sucinta da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1996.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3ª T. *REsp 1.238.041/SC*. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 07.04.2015. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201100354841&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>. Acesso em: 26 jan. 2021.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3ª T. *REsp 1.571.241/MT*. Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.06.2018. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201502904117&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>. Acesso em: 26 jan. 2021.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3ª T. *REsp 1.695.778/RJ*. Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.08.2018. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201502715877&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>. Acesso em: 26 jan. 2021.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3ª T. *REsp 1.745.657/SP*. Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.11.2020. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201800625045&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>. Acesso em: 26 jan. 2021.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3ª T. *REsp 1.804.035/DF*. Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.06.2019. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201900757358&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>. Acesso em: 26 jan. 2021.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3ª T. *REsp 594.404/DF*. Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, j. 05.09.2013. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=200301688578&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>. Acesso em: 1º mar. 2021.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3ª T. *REsp 658.789/RS*. Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, j. 05.09.2013. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=200400615278&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>. Acesso em: 26 jan. 2021.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 4ª T. *REsp 1.466.212/SP*. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 06.12.2016. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201303368404&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>. Acesso em: 26 jan. 2021.

VANZETTI, Adriano; DI CATALDO, Vincenzo. *Manuale di diritto industriale*. Milano: Giuffrè, 1993.

WALD, Arnold. Um novo direito para a nova economia: os contratos eletrônicos e o Código Civil. In: GRECO, Marco Aurélio; MARTINS, Ives Gandra da Silva. *Direito e internet: relações jurídicas na sociedade informatizada*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.

Informação bibliográfica deste texto, conforme a NBR 6023:2018 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

MARQUES, Camila Salgueiro da Purificação; MOREIRA, Parcell Dionizio. Inter-relações entre o nome de domínio e as marcas no direito brasileiro. *Revista Brasileira de Direito Civil – RBDCivil*, Belo Horizonte, v. 31, n. 2, p. 123-147, abr./jun. 2022. DOI: 10.33242/rbdc.2022.02.006.

Recebido em: 01.03.2021

Aprovado em: 10.06.2021