

FACULDADE REINALDO RAMOS - FARR
DIREITO

ESDRAS FONSECA TORRES

CONFLITO JURÍDICO ENTRE REGISTRO DE MARCA E
REGISTRO DE DOMÍNIO

CAMPINA GRANDE, 2019

ESDRAS FONSECA TORRES

CONFLITO JURÍDICO ENTRE REGISTRO DE MARCA E DE NOME DE DOMÍNIO

Trabalho de Curso submetido à Faculdade Reinaldo Ramos como parte dos requisitos necessários para a obtenção do Grau de Bacharelado em Direito. Sob a orientação do Professor Diego Araújo Coutinho.

Campina Grande/PB, 2019

T693c Torres, Esdras Fonseca.
 Conflito jurídico entre registro de marca e de nome de domínio / Esdras
 Fonseca Torres. – Campina Grande, 2019.
 46 f. : il. color.

 Monografia (Graduação em Direito) – Faculdade Reinaldo Ramos-
 FAAR, Centro de Educação Superior Reinaldo Ramos-CESREI, 2019.
 "Orientação: Prof. Esp. Diego Araújo Coutinho".

 1. Direito Empresa. 2. Empreendedorismo. 3. Startup. 4. Marca.
 I. Coutinho, Diego Araújo. II. Título.

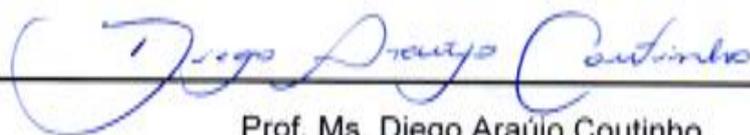
CDU 347.7(043)

ESDRAS FONSÊCA TORRES

**CONFLITO JURÍDICO ENTRE REGISTRO DE MARCA E REGISTRO DE
DOMÍNIO**

Aprovada em: 13 de dezembro de 2019.

BANCA EXAMINADORA



Prof. Ms. Diego Araújo Coutinho

Faculdade Reinaldo Ramos FARR/ CESREI

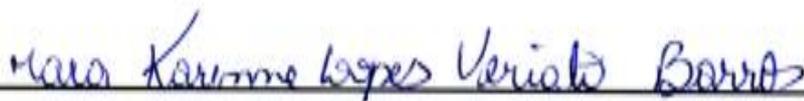
(Orientador)



Profa. Ms. Renata Maria Brasileiro Sobral

Faculdade Reinaldo Ramos FARR/ CESREI

(1º Examinador)



Profa. Ms. Mara Karinne Lopes Veriato Barros

Faculdade Reinaldo Ramos FARR/ CESREI

(2º Examinador)

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos os que me ajudaram na elaboração deste trabalho. Em especial a meus pais que me deram todo suporte possível para que isso se tornasse realidade, a minha namorada Emmyli Quésia pelo apoio incansável para comigo e a meu orientador pela paciência e pelo comprometimento em me ajudar na construção deste trabalho.

*Não sabendo que era impossível,
ele foi lá e fez.*

Jean Cocteau

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo a análise, sob um olhar jurídico, do conflito existente entre o registro de marca e do nome de domínio, que, por ser cada tipo de registro de competência distinta por parte dos seus respectivos órgãos, acabam por originar conflitos no que concernem às suas respectivas titularidades. A real diferença que existe em relação aos critérios de admissibilidade e os princípios usados pelo INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) e o CGI (Comitê Gestor da Internet), no que diz respeito ao registro da marca e do nome de domínio, é bastante evidente. Portanto, para que se atinja o objetivo do presente trabalho, foi utilizado o método dedutivo destrinchando pontos importantes sobre a marca e nome de domínio serão elencados de forma precisa, demonstrando, através de 3 capítulos a real importância de cada instituto e porque existe atualmente um crescente aumento do surgimento de conflitos neste âmbito do direito marcário.

Palavras-Chave: Trademark law; Conflict; Business, Entrepreneur, Businessman; startups.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to analyze, from a legal perspective, the conflict between trade mark and domain name registration, which, due to the fact that each type of competence registration is different from their respective bodies, lead to conflicts in the concerning their respective owner ship. The real difference with regard to the admissibility criteria and principle soused by the INPI (National Institute of Industrial Property) and the CGI (Internet Steering Committee) regarding the registration of the trade mark and domain names quite evident. Therefore, in order to achieve the objective of this work, the deductive method was used important points about the brand and domain name will be accurately listed, demonstrating, through 3 chapters, the real importance of each institute and why there is currently a growing increase in the emergence of conflicts in this area of trade mark law.

Keywords: Trademark Registration; Domain name registration; Trademark law; Legal conflict; Companies, Entrepreneur.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	8
2 TIPOS DE MARCA E A SUA IMPORTÂNCIA.....	10
2.1 Marca de Certificação e Marca Coletiva.....	11
2.1.1 Marca de Alto Renome e Marca Notoriamente Conhecida.....	13
2.2 Distinção Entre Nome Empresarial e Marca.....	16
3 REGISTRO DE MARCA E DE NOME DE DOMÍNIO.....	19
3.1 Domínio.....	21
3.2 Registro de Domínio.....	22
3.2.1 Princípio do First Served, First Comed.....	23
4 CONFLITO JURÍDICO ENTRE O REGISTRO DE MARCA E DE DOMÍNIO.....	26
4.1 Diferenciação entre o INPI e CGI: início da geração do conflito.....	30
4.1.2 Registro junto ao INPI: Conflito de Exclusividade no Registro do Nome de Domínio.....	32
4.1.3 Conflito entre marca e nome de Domínio de Empresas consideradas de alto renome.....	36
5 CONCLUSÃO.....	40
REFERÊNCIAS.....	43

1 INTRODUÇÃO

A presente monografia tem como finalidade analisar, através do ordenamento jurídico brasileiro, da doutrina e da jurisprudência decorrida de casos particulares que obtiveram repercussão nacional, o atual conflito jurídico existente entre o registro de marca e o registro do nome de domínio na internet (Rede Mundial de Computadores) no direito marcário brasileiro e os efeitos negativos que reverberam para os empresários dessa insegurança jurídica.

O desenvolvimento desse tema é de suma importância devido aos recorrentes casos de conflitos que se originam pela falta de regulamentação unificada dos respectivos órgãos a que compete o registro de cada um dos institutos, pois a divergência de critérios e de princípios basilares ecoa em forma de conflitos que se introduzem que maneira recorrente no judiciário na tentativa de se obter a solução definitiva do conflito.

Também possui importância de estudo devido, principalmente, a falta de consenso dos tribunais e dos doutrinadores em meio a utilização de elementos subjetivos na resolução do problema quando se trata de definir se quem possui o registro de uma marca junto ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) possui exclusividade de registro do nome de domínio. Portanto, questiona-se: Possui exclusividade de registro do nome de domínio quem executa o registro de marca junto ao INPI?

Esta monografia tem como objetivos:

- Objetivo institucional: Obtenção do grau de Bacharel em Direito, pela Faculdade Reinaldo Ramos – FARR.
- Objetivo Geral: Analisar como os julgadores se comportam diante de um caso de conflito entre o registro de marca e do nome de domínio diante da distinção dos órgãos reguladores.
- Objetivos Específicos: Conceituar a marca e explanar sobre sua importância; abordar a execução do registro de marca e do domínio na internet; analisar a insegurança jurídica na obtenção do registro de domínio; averiguar a busca pela solução atualmente adotada pelos tribunais brasileiros.

Aventa-se a hipótese de que a atual divergência de critérios que o INPI e o CGI (Comitê Gestor da Internet) adotaram para seus respectivos registros faz surgir

conflitos que fazem o judiciário tomarem por aplicação o elemento subjetivo para a resolução do litígio.

Para o estudo do objeto e a obtenção dos objetivos esperados, adotou-se o método dedutivo, através da pesquisa bibliográfica, por meio da legislação, da doutrina e da jurisprudência.

2 TIPOS DE MARCA E A SUA IMPORTÂNCIA

A marca é um atributo importantíssimo para qualquer empresa. Assim como outros instrumentos utilizados e agregados aos bens da empresa para o seu funcionamento eficaz em meio ao mercado, a marca não fica de fora. Mesmo sendo um bem não corpóreo, não deixa de ser menos importante do que qualquer outro bem de uma empresa. Na verdade, esse bem não corpóreo é considerado até mesmo, sob uma análise pecuniária, mais importante do que os demais bens (físicos ou não) das empresas, presenciais ou virtuais.

Torna-se de fácil compreensão essa importância da marca relatada acima quando se detém no estudo do conceito da mesma.

Utilizando-se de uma conceituação mais podada, a Lei de Propriedade Industrial brasileira considera, de acordo com seu Art. 121, I, *in verbis*¹: “marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”. Logo, é possível se chegar à conclusão de que marca é uma identidade proferida a um produto, com o intuito de o diferenciar dos demais e o fazer conhecido diante da sociedade consumidora.

Destarte, se faz necessário relatar que, a marca, diante do cenário da atividade empresarial contemporânea, Ruth Peralta Vásquez conceitua que “A marca não é só um logotipo, uma etiqueta ou um slogan; a verdadeira essência radica em seu significado, um meio de vida, uma atitude, um conjunto de valores, uma expressão, um conceito”.²

Tal conceituação não se vincula somente à qualidade física, mas abrange também as qualidades implícitas a ela, como as associações emocionais e sociais. À vista disso, é possível citar como exemplo marcas como Coca-Cola, Nike, Adidas, Apple, C&A, entre outras.

Dessa forma, diante das vertentes analisadas acima, é possível se obter a conclusão de que marca é um bem não corpóreo, atrelado ao patrimônio de uma empresa, que tem como finalidade identificar o seu produto no cenário

¹ BRASIL, **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Institui a lei de propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 18 de Setembro de 2019.

²VÁSQUEZ, Ruth Peralta, **Identidade de marca, gestão e comunicação**, ed. Organicom, ano 4, número 7, 2º semestre de 2007. p. 202.

mercadológico, seja por critérios visuais, emocionais ou sociais; convalidando-se, assim, a uma visão de identidade para fins de reconhecimento qualitativo e visual.

Entretanto, se torna possível, através da Lei de Propriedade industrial, constatarmos mais outros dois tipos de marcas para efeito jurídico, pois além da marca de produto ou serviços que fora conceituada neste trabalho, existe a marca de certificação e a marca coletiva, institutos estes que fazem parte da natureza da marca. Vejamos do que se trata cada uma de forma mais detalhada.

2.1 Marca de Certificação e Marca Coletiva

Como já relatado anteriormente, a Lei de Propriedade Industrial trata da conceituação da Marca de certificação. E assim como na conceituação da marca de produtos e serviços, é possível observar a objetividade já esperada do dispositivo da Lei, dizendo que a marca de certificação é: “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”.³

Se utilizando das marcas de certificação nacional, é possível citar como exemplo o INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Cafés do Brasil, Pró-Espuma, ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café). Todas essas marcas atestam a qualidade e a pureza do produto.

À vista disso, percebemos que diferentemente da marca de produtos e serviços a marca de certificação não tem o intuito de distinguir produtos ou serviços⁴, no entanto confere um atestado ao produto de que o mesmo está de acordo com normas ou padrões técnicos específicos para com o âmbito a qual o produto foi criado e designado.⁵

Desta maneira, antes de adentrar o conceito da Marca coletiva, é importante fazermos neste momento uma breve e objetiva diferenciação entre essas duas

³ BRASIL, **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Institui a lei de propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 18 de Setembro de 2019.

⁴ MIRANDA, Maria Bernadete. **A proteção das marcas**. Revista Virtual Direito Brasil – Volume 2 – nº 1 – 2008. P. 11. Disponível em: <<http://www.direitobrasil.adv.br/artigos/ma.pdf>>. Acesso em: 09 de outubro de 2019.

⁵ O que é marca. **Instituto Nacional de Propriedade Industrial**, 2019. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca>. Acesso em: 01/10/2019.

naturezas da marca já citadas, pois, como foi visto anteriormente, a marca de produtos e serviços pode ter como referência, para fins de critério de diferenciação, uma concepção de distinção entre diferentes produtos de um mesmo ou diferente segmento e a marca de certificação pode-se adequar a uma concepção qualitativa do produto, conferindo ao produto um padrão mínimo de qualidade e de normatização técnica previamente atestada. .

Tendo em vista as presentes conceituações e diferenciações entre a marca de produtos e serviços e a marca de certificação, já se torna possível tratar da última natureza da marca, a qual seria a marca coletiva.

Portanto, finalizando a natureza da marca, a marca coletiva nada mais é, segundo a conceituação do próprio dispositivo legislativo brasileiro, “Aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade”,⁶ ou seja, são marcas geralmente pertencentes a uma associação ou cooperativas para que estas últimas possam se utilizar da marca para fins comerciais e, até mesmo, estabelecer critérios para que outras empresas associadas ao grupo titular da marca possam fazer uso da mesma.⁷

Pode-se destacar como exemplo de marca coletiva a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente), a COCAMAR (Associação Comercial de São Paulo, a Cooperativa Agroindustrial), a UNIMED, entre outras.

Cabe então, conferir à marca coletiva, novamente para critério de diferenciação, uma concepção de identificação, visto a sua importância na diferenciação entre associações e cooperativas, facilitando a identificação dos padrões técnicos e de qualidade de cada grupo.

É preciso salientar que, a Marca em si, é um instituto farto de conteúdo para estudo e análise, contudo, como não será possível elencar tudo sobre a mesma de forma mais aprofundada, se faz necessário tratar de forma mais objetiva do que é importante para a continuidade harmoniosa do trabalho para a obtenção do devido objetivo.

⁶ BRASIL, **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Institui a lei de propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 18 de Setembro de 2019

⁷OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual. **A criação de uma marca**: uma introdução às marcas de fábrica ou de comércio para as pequenas e médias empresas. Série sobre a propriedade intelectual para o comércio e a indústria. 2003. P.16. Disponível em:<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/sme/900/wipo_pub_900.pdf>. Acesso em: 02 de Outubro de 2019.

Portanto, prezando pela adequada continuação da pesquisa, se faz necessário dar continuidade ao assunto dando início a dois importantes critérios para fins de reconhecimento e de proteção especial da marca: A marca de alto renome e a marca notoriamente conhecida.

2.1.1 Marca de Alto Renome e Marca Notoriamente Conhecida

Uma das formas que a marca pode adquirir proteção especial, segundo a legislação, em vista de outras marcas, é quando a mesma obtém um determinado nível de reconhecimento social seja em âmbito nacional ou internacional.

Primeiramente, tratando da marca de alto renome, pode-se analisar que tal característica se desprende da atividade em que a marca está inserida, pois, segundo Miranda⁸, a marca “Adquire excepcional e extraordinária notoriedade, fama, prestígio e excelente reputação nacional e internacional”, ou seja, evidencia-se um reconhecimento absoluto em meio à sociedade, que Mallmann⁹ retrata de forma mais completa, afirmando:

Marca de alto renome é aquela marca que tem seu conhecimento absoluto, boa fama, qualidade do produto e/ou serviço. Distinguibilidade que se adquire pela aceitação pública e manifesta de qualquer um do povo, sem distinção de classe social ou de lugar onde a marca é empregada porque, na realidade, é a marca absoluta que ninguém em sã consciência poderá desconhecer.

Este tipo de reconhecimento absoluto exige proteção ampliada, pois, segundo Lopes, “Em função da distintividade do signo, de seu reconhecimento por ampla parcela do público, além da flagrante capacidade de atrair os consumidores em razão de sua simples presença”.¹⁰

De acordo com o site “www.audita.com.br”, “Atualmente, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) tem cerca de 200 pedidos de marcas que

⁸ MIRANDA, Maria Bernadete. **A proteção das marcas**. Revista Virtual Direito Brasil – Volume 2 – nº 1 – 2008. P. 14. Disponível em: <<http://www.direitobrasil.adv.br/artigos/ma.pdf>>. Acesso em: 09 de outubro de 2019.

⁹ MALLMANN, Querino. **O poder das marcas: marcas registráveis e não registráveis**. PDICC, Aracaju, ano III, edição nº 05/2014. P. 32 Disponível em: <<http://www.pidcc.com.br/artigos/052014/02052014.pdf>>. Acesso em: 14/10/2019.

¹⁰ LOPES, Deborah. **A proteção excepcional da marca de alto renome no Brasil**. Consultor Jurídico. 02 de março de 2019. Disponível em <<https://www.conjur.com.br/2019-mar-02/deborah-lobes-protecao-excepcional-marca-alto-renome>>. Acesso em: 14 de outubro de 2019.

pretendem obter o conhecimento de alto renome”¹¹, isto é, marcas que são conhecidas pelo público geral. Com isso, validando o INPI tais pedidos estabelecidos em prol de novas marcas no mercado, o Brasil passará a ter 104 marcas brasileiras patenteadas como marcas de alto renome.¹² Porém, esse crescimento de registros é uma consequência da evolução comercial e empresarial no qual o país passou nos últimos anos.

O legislador, ao constatar essa devida demanda de amparo legal e para se adequar às convenções internacionais das quais o Brasil é signatário, na Lei de Propriedade Industrial, conferiu essa proteção, no Art. 125, da seguinte forma: “À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”.¹³

É possível, dentre centenas, elencar importantes marcas consideradas de alto renome pelo INPI, como é o caso das Marcas “como Fusca, IBOPE, Cola-Cola, Volkswagen, Skol, Redbull, Bombril, Viagra, Dove, Bis, Aspirina, Google, Brastemp, BIC, Havaianas”,¹⁴ Iphone, Nike, Dolly, Sadia, Primor, Nutella, entre outros. Como pode ser visto, ao pronunciarmos tais marcas, se origina um notório reconhecimento para com as mesmas, sendo de fato constatado o grande reconhecimento pelo público.

Esse grande reconhecimento geral se deve muito a dois importantes fatores: a intensidade com que tais marcas se fazem presente no cotidiano da sociedade e por último, mas não menos importante, o pesado *marketing* que é feito por essas empresas todo ano, com o intuito de que suas vendas possam obter resultados cada vez mais crescentes. Para se ter uma pequena noção, a subsidiária brasileira da Coca-Cola, de acordo com o site “Exame”, “[...] vai investir R\$ 3 bilhões em 2019, mesmo com a economia patinando”.¹⁵

Destarte, se faz necessário salientar que a marca notoriamente reconhecida também goza de proteção especial, pois é uma marca que se tornou amplamente

¹¹ AUDITA, **Brasil Tem 104 Marcas De Alto Renome**. Disponível em: <www.audita.com.br/blog/marcas-de-alto-renome>. Acesso em: 21 de novembro de 2019.

¹² Ibid.

¹³ BRASIL, **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Institui a lei de propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 14 de outubro de 2019

¹⁴ AUDITA, Op. Cit.

¹⁵ EXAME, **Investimentos Da Coca-Cola Chegarão A R\$ 3 Bi Em 2019**. Disponível em: <<https://exame.abril.com.br/negocios/investimentos-da-coca-cola-chegarao-a-r-3-bi-em-2019/>>. Acesso em: 21 de novembro de 2019.

conhecida em seu ramo de atividade. Contudo ela possui diferenças da marca de alto renome. Essas diferenças servem para consolidar melhor a definição e conceituação de cada uma.

As principais diferenças da marca notoriamente conhecida é que esta não precisa estar registrada no Brasil, podendo estar registrada somente em outro país. Entretanto, é necessário que a marca notoriamente conhecida seja reconhecida pelo grande público e essa proteção só abarca o seu ramo de atuação, como é possível depreender da leitura do Art. 126 da Lei de Propriedade Industrial:¹⁶

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

Como a marca notoriamente conhecida, acobertada pelo princípio da especialidade, possui proteção só na sua área de atuação e não precisa estar registrada no Brasil, se torna difícil a exposição de exemplos, visto que ainda não existe registro de marca notoriamente conhecida. Apesar disso, fica aqui exposta a conceituação da mesma, sendo suficiente tal conhecimento para o prosseguimento do trabalho.

Essa diferença em relação às suas características, elencadas de forma precisa pela Lei de Propriedade Industrial, traz a ambos diferentes respaldos jurídicos no que se refere à proteção e direitos de exclusividade em seu registro. Por isso, se torna de suma importância, saber que a marca pode ser classificada de acordo com o seu nível reconhecimento em meio à sociedade, pois confere à mesma proteção das quais outras empresas não possuem por - de acordo com o INPI - não possuírem reconhecimento de fato suficiente para serem registradas como marca de alto renome ou até mesmo notoriamente conhecidas. Entretanto, essas importantes diferenças no que concerne ao tipo de reconhecimento das marcas para a obtenção de proteção especial para critério de registro, estão resguardadas para um próximo capítulo.

2.2 Distinção Entre Nome Empresarial E Marca

¹⁶ BRASIL, **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Institui a lei de propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 14 de outubro de 2019

Como a marca já foi estudada e conceituada de forma primordial neste trabalho, é preciso entender que, a vista do âmbito legal, marca não se confundi com nome empresarial devido a diferença de finalidade e de natureza que cada uma possui. Assim, afirma Coelho que “Quando se trata de empresário individual, o nome empresarial pode não coincidir com o civil; e, mesmo quando coincidentes, têm o nome civil e o empresarial naturezas diversas”.¹⁷

Desta forma, é preciso salientar que o nome empresarial tem como principal finalidade identificar a pessoa jurídica, não se deixando por se misturar juridicamente com a marca do produto ou serviço. Pode, em alguns casos, a marca coincidir com o nome empresarial, mas, legalmente falando, em nada os dois institutos são confundidos. Dando firmeza ao que foi exposto, Coelho termina por concluir e afirmar de forma sucinta que:

Na maioria das vezes, por conveniência econômica ou estratégia mercadológica, opta-se pela adoção de expressões idênticas ou assemelhadas, o que, a rigor, não tem nenhuma relevância jurídica, posto que nome empresarial, marca, nome de domínio e título de estabelecimento continuam a ser considerados institutos distintos, ainda quando possuírem um mesmo conteúdo e forma.

Outro elemento distintivo se refere aos órgãos de registro, pois, enquanto a marca é registrada junto ao INPI, o nome empresarial surge da inscrição da firma junto à junta comercial. Toda essa formalidade tem como objetivo precípuo a sua proteção legal diante do exercício empresarial. Desta forma, entendendo sua finalidade e sua natureza, resta saber que, considera o Código Civil, em seu Art. 1.155, nome empresarial como “[...] a firma ou a denominação adotada, de conformidade com este Capítulo, para o exercício de empresa”.¹⁸ O Código Civil em seu parágrafo único, para efeitos de equiparação, versa que “Equipara-se ao nome empresarial, para os efeitos da proteção da lei, a denominação das sociedades simples, associações e fundações”.¹⁹

Porém, o Direito estabelece duas espécies de nome empresarial, essas espécies se dão pelo nome de firma e denominação, que, por sua vez, se distinguem uma da outra de maneira significativa, tendo cada uma sua função legal.

¹⁷ COELHO, Fábio Ulhoa. **Manual de Direito Comercial**, 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 95

¹⁸ BRASIL, **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui código civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm>. Acesso em: 16 de outubro de 2019.

¹⁹ Ibid.

Com isso, afirma novamente Coelho,²⁰ de maneira bastante satisfatória que “A firma e a denominação se distinguem em dois planos, a saber: quanto à estrutura, ou seja, aos elementos linguísticos que podem ter por base; e quanto à função, isto é, a utilização que se pode imprimir ao nome empresarial”.

Um ponto importante que não pode ser deixado de lado é a proteção que é conferida a marca que difere em muito da do nome empresarial. Entendido a diferença conceitual entre cada um dos institutos, devemos ter em mente que, de acordo com Thiago Torres Leal, “[...] a marca tem sua proteção restrita em razão ao princípio da especificidade, enquanto o nome empresarial é protegido independente do ramo de atividade”.²¹ Tendo-se ciência desse fato, fica o questionamento: Do que se trata o princípio da especialidade no direito marcário?

A especialidade é um princípio basilar no direito marcário, pois ele estabelece os limites de exclusividade que uma determinada marca possui frente ao seu registro e uso. Confirmando o que foi exposto, Bruno Costa de Paula diz que “Um dos princípios básicos do sistema marcário é o da especialidade da proteção: a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa“. Ou seja, quando uma marca se encontra diante de uma celeuma instituída por uso indevido da marca, concorrência desleal, vantagens indevidas, e entre outros, o princípio da especialidade confere ao judiciário meios de se obter a devida solução no que se refere a obtenção de proteção. Esse princípio se encontra descrito no artigo 121, em seu inciso I, da Lei da Propriedade industrial da seguinte forma: “[...] marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”. Para que se torne melhor a sua compreensão diante de sua aplicabilidade no caso concreto, é necessário analisar o recente julgado da Corte Paulista, no qual aplicou de forma bastante significativa o princípio da especialidade. Desta forma, julgou a 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial:²²

²⁰ COELHO, Fábio Ulhoa. **Manual de Direito Comercial**, 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 96

²¹ LEAL, Thiago Torres. **Análise Comparativa Entre Marcas E Nomes De Domínio Na Internet**. Jus, abril de 2017. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/56955/analise-comparativa-entre-marcas-e-nomes-de-dominio-na-internet>>. Acesso em: 21 de novembro de 2019.

²²BRASIL. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial - SP. Apelação nº 1003679-60.2014.8.26.0564. Relator: Fabio Tabosa. Data do Julgamento: 19 de setembro de 2016.

Propriedade industrial. Marca. Demanda condenatória em dever de abstenção, cumulada com pedido indenizatório, ajuizada por sociedade titular da marca mista de produtos “Cristal Componentes Técnicos” e fundada em alegada violação a direito marcário, bem como concorrência desleal, tendo em vista a exploração pela ré das marcas de serviços “Auto Shopping Cristal” e “Cristal”. Descabimento. Proteção oriunda de registro marcário que alcança apenas os produtos e serviços enquadrados na mesma classe da marca registrada. Princípio da especialidade. Signos distintivos adotados pelas partes registrados, entretanto, em classes diferentes, no primeiro caso de produtos e no segundo de serviços. Ausência de confusão entre as atividades e os públicos consumidores. Autora que é fabricante de determinadas peças automotivas, voltando-se sobretudo à indústria automobilística, ao passo que a ré é gestora de centro de vendas de veículos usados. Concorrência desleal e violação a direito marcário não caracterizadas. Sentença de improcedência confirmada. Apelação da autora não provida.

Tendo em vista os direcionamentos finalísticos desta monografia, é preciso seguir adiante no trabalho, não cabendo neste momento um estudo mais aprofundado entre as espécies de nome empresarial. Portanto, fica em evidência a clara distinção entre este último em relação à marca, comprovando que tais institutos convalidam para o exercício empresarial, mas tendo cada um suas finalidades e especificidades legais.

Portanto, por ser a marca um atributo que consegue conectar o público ao produto, ela passa a exigir juridicamente uma proteção bem definida e separada dos demais institutos, pois a mesma, em meio ao mercado, precisa possuir força de negócio para que seja capaz de atender as demandas dos consumidores. Ao se referir a importância da marca, o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) afirma que “A marca é o DNA de uma empresa”.

Como visto neste trabalho, por ser a marca um atributo que vai além de imagens e gráficos e se institui, também, como um recurso patrimonial de suma importância financeira para a empresa, evidencia-se de tal modo a necessidade para qualquer empreendimento de assegurar o domínio e, conseqüentemente, a proteção de sua marca diante de um mercado fomentado à concorrência por consequência de uma sociedade cada vez mais globalizada. Logo, dá-se seguimento ao estudo do registro de marca.

3 REGISTRO DE MARCA E DE NOME DE DOMÍNIO

Quando se trata de registro de marca e de nome de domínio, existe uma notória diferença em suas execuções de acordo com cada uma das instituições responsáveis por tais procedimentos, pois para cada tipo de execução existe um tipo de instituição responsável, no qual terá como competência a elaboração de critérios para sua executividade e a firmação jurídica para sua devida proteção. Ficando esta distinção por entendida, dar-se-á início primeiramente ao estudo do registro da marca. O legislador brasileiro, a partir da Lei de Propriedade Intelectual define em seu Art. 129, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, *in verbis*.²³

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

Como visto, o registro citado acima é obtido através do INPI. Tal ato confere a seu titular o poder proprietário sobre a marca, permitindo que o mesmo possa explorá-la economicamente a fim de se obter a celebração de contratos e dentre outras mais coisas, como versa, de forma taxativa, o Art. 130, da lei citada acima:

Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

- I - Ceder seu registro ou pedido de registro;
- II - licenciar seu uso;
- III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

É importante entender que, como elencado neste trabalho, para que a proteção seja eficaz, a marca precisa seguir alguns princípios, dentre eles o princípio da especialidade, por exemplo. Apesar disso, estar de acordo com os princípios basilares que conferem proteção à marca não é suficiente para validar sua proteção. Não basta que a marca preencha todos os princípios, é necessário que o registro no órgão competente seja executado, no qual seja, o INPI. Diante disso, se estabelece uma dúvida: estando a marca cumprindo com os requisitos principiológicos que regem o registro da marca, isto não a tornaria implicitamente lícita diante do direito marcário? A resposta correta para esse questionamento é: não. O princípio da

²³ BRASIL, **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Institui a lei de propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 18 de setembro de 2019

especialidade, princípio este um dos mais importantes do direito marcário, influencia diretamente na atuação do INPI em meio ao registro da marca, pois, com exceção da marca de alto renome, o registro da marca se limita aos produtos e serviços da qual a empresa se insere e dos quais podem os consumidores se confundir.

Logo, para que se possa exigir a devida proteção diante de um cenário comercial competitivo e diante da legalidade do direito marcário, deve o ente que pleiteia o registro qualificá-la diante do INPI para que o mesmo execute o devido “filtro principiológico” do qual a partir daí pode ser validado como marca devidamente registrada e acobertada pela proteção do direito marcário.

Vale salientar que de acordo com o Art. 122, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, *in verbis*.²⁴ “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”. Logo, possuindo o critério visual de perceptibilidade e não ferindo nenhuma das proibições da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 em seu Art. 124, que de maneira taxativa trata da não possibilidade do registro de marca, o titular pode vir a se beneficiar com a obtenção do poder de propriedade sobre a marca.

Por conseguinte, diante da modernização tecnológica da sociedade, é imprescindível que o empreendimento titular da marca execute o registro de domínio junto ao registro de marca a fim de explorá-la para seus devidos fins na rede mundial de computadores. Corroborando com essa afirmação, está Almeida e Almeida,²⁵ que diz: “É possível, pois, afirmar que atualmente a atividade empresarial vive em um nova Era, a qual se denomina era digital ou até mesmo sociedade da informação ou sociedade em rede”.

No entanto, o texto da Lei de Propriedade Industrial, nada versa sobre a garantia do uso da marca como domínio na rede mundial de computadores para que possa ser acessada por seus consumidores, via página *web* com a extensão “.br”. Essa limitação de garantia pode ser melhor entendida a partir da clara definição de Fábio Ulhôa Coelho sobre a proteção da marca: “[...] a proteção da marca se

²⁴ BRASIL, **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Institui a lei de propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 18 de Setembro de 2019

²⁵ ALAMEIDA, Daniel Evangelista Vasconcelos; ALEIDA, Juliana Evangelista; **Conflitos entre Nomes de Domínio e Marca**, revista jurídica Cesumar, mestrado, v. 17, n. 3. P. 589-607.

restringe aos produtos e serviços com os quais o mercado pode ser confundido pelo consumidor”.²⁶

Todavia, antes de se dar o devido aprofundamento a esta questão, é preciso primordialmente entender o que é e como é realizado o registro de domínio e as exigências para sua devida execução.

3.1 Domínio

Como já elencado acima, vivemos em um mundo que experimenta o auge da globalização. Por consequência disso, o mundo atual se tornou, e se torna, cada vez mais conectado. Ou seja, a globalização trouxe consigo um sinônimo de conexão. E para que o empresário se firme em uma atividade empresarial mais conectada, é necessário que o mesmo obtenha o registro do nome de domínio do seu negócio. Mas o que seria esse nome de domínio?

De acordo com Teixeira e Lopes “Domínio, ou nome de domínio, é uma designação/expressão que serve para localizar conjuntos de computadores e serviços de internet”.²⁷ Portanto, quando alguém procura por um nome de domínio na página de internet, este nome o leva para um endereço de computador, facilitando assim a localização dos sites na rede mundial de computadores (internet).

Isso pode ser melhor entendido a partir da definição das duas principais funções que o domínio possui. Desta forma, vejamos o que diz novamente Teixeira e Lopes:²⁸

As funções de nome de domínio são basicamente duas: a primeira é ser o endereço eletrônico que possibilita a conexão do usuário com o conteúdo de site; e a segunda é estar relacionado a um nome que o identifica, que pode ser a marca ou o título do estabelecimento, seu nome empresarial, etc.

Por isso o nome de domínio é tão importante, pois o mesmo é comumente associado à marca do serviço ou do produto, se tornando único em meio a tantos outros endereços de internet, tanto para identificação como para localização. Assim, cooperando com esta afirmação, conclui Teixeira e Lopes que “[...] o domínio é tão

²⁶ COELHO, Fábio Ulhoa. **Manual de Direito Comercial**, 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p.113

²⁷ TEIXEIRA Tarcisio; LOPES, Alan Moreira. **Direito no Empreendedorismo**. São Paulo: Barueri, 2017, P. 28

²⁸ Ibid, P. 28

importante para qualquer empreendimento na internet. Associá-lo à marca é o mais comum, pois facilita a busca realizada pelos clientes”.²⁹

Contudo, para que algum negócio obtenha um nome de domínio em meio à rede mundial de computadores, é necessário o seu devido registro, que será iniciado por aquele que deseja a posse do nome de domínio. Vejamos de forma mais detalhada como é feito o registro de domínio na internet.

3.2 Registro de Domínio

Levando em conta os critérios que são adotados pelo Brasil, o registro de domínio é feito no site www.registro.br. Atualmente o Registro.br é um departamento do NIC.br. Trata-se, este último, do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, no qual é responsável pelas atividades de registro e de manutenção dos nomes que usam o “.br”.³⁰ Vale ressaltar que o NIC.br foi criado pelo CGI.br (Comitê de Internet no Brasil) juntamente com o ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Logo, é responsável pelas atividades de registro e de manutenção dos nomes que usam o “.br”.³¹

O NIC.br é uma organização privada, sem fins lucrativos, criado a partir da resolução 1/2005 do CGI.br em seu Art. 10. Mesmo assim, no Brasil, se tratando de nome de domínio, quase nada existe em termos de legislação. Por isso, na realização do registro é recomendado pelos entes responsáveis pelo registro que o nome de domínio que será adotado se refira ao nome ou o ramo da organização, pois um simples descuido ou negligência no ato de registro poderá resultar em tribulações e impasses indesejáveis futuramente.

Todo esse cuidado se dá por necessário, pois atualmente, se tratando de registro de domínio, como não existe legislação específica para tal ato, impera o princípio do “*firstServed, firstcomed*”. Logo, para melhor entendimento do assunto, é necessário entender as implicações deste e outros princípios que norteiam o ato do registro de domínio.

3.2.1 Princípio do First Served, First Comed

²⁹ TEIXEIRA Tarcisio; LOPES, Alan Moreira. **Direito no Empreendedorismo**. São Paulo: Barueri, 2017, P. 29

³⁰ **Sobre o Registro.Br**. Disponível em: <<https://registro.br/quem-somos/>>. Acesso em: 10/10/2019.

³¹ **Ibid.**

Devida à falta de legislação específica sobre o assunto e da distinção entre os órgãos responsáveis pelo registro da marca e do nome de domínio, o registro de domínio apresenta como solução à atual lacuna o princípio *first come, first served*, ou seja, em uma linguagem simplista e erradicada de complexidade, o registro é de quem chegar primeiro, conforme o artigo 1º da resolução 008³² assim confirma que “O registro de domínio segue apenas o princípio de first server, first come, ou seja, a proteção e conseqüentemente titularidade será conferida àquele que primeiro requerer o registro no órgão competente, privilegiando o ineditismo”.

O Comitê Gestor da Internet no Brasil foi criado pela portaria interministerial MC/MCT nº 147, de 21 de maio de 1995 e responsável pela edição da resolução nº 001/98, no qual estabelece as regras que validam o registro do nome de domínio no Brasil. A polêmica surge na leitura de tal resolução, onde é possível identificar o que pode-se denominar de critério permissivo para validação do registro do domínio, dando preferência a quem primeiro chegar.

Estabelece-se diante disso uma verdadeira corrida no âmbito do registro de domínio. Esta referida permissividade termina por gerar um verdadeiro conflito diante do interesse daqueles que primeiro executam o registro do domínio e aqueles que possuem sua marca devidamente registrada junto ao INPI. Desta forma, o registro de um nome de domínio acaba por ser um procedimento simples, bastando que o interessado seja hábil o suficiente em requerer o registro primeiro, por exemplo: Se alguém no Brasil registrar o domínio “http://www.y.com.br”, nenhuma outra pessoa poderá cadastrar esse mesmo domínio. Contudo, tal princípio não é absoluto, pois existe exceção, exceção esta instituída no parágrafo único do Artigo 1º da resolução 2008/08 da seguinte forma³³:

Parágrafo único – Constitui-se em obrigação e responsabilidade exclusivas do requerente a escolha adequada do nome do domínio a que ele se candidata. O requerente declarar-se-á ciente de que não poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br.

³² CGI – **Comitê Gestor da Internet no Brasil**. Resolução CGI.br/RES/2008/008/P. Dispõe sobre os procedimentos para registro de nomes de domínio. Disponível em: <<http://www.cgi.br/resolucoes/documento/2008/008>>. Acesso em: 28/10/2019

³³ Ibid.

Ao ser feito a leitura do parágrafo único, se torna claro que o princípio *first come, first served* não é absoluto nas atividades de registro de domínio, pois esclarece seus impedimentos de execução, como: induzir terceiros a erro, desrespeitar a legislação ou/e os direitos de terceiros. Atualmente, a jurisprudência brasileira segue o mesmo rumo do que versa a lei, consentindo com esse entendimento:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – NOMES DE DOMÍNIO NA INTERNET-UTILIZAÇÃO POR QUEM NÃO TEM REGISTRO DA MARCA PERANTE O INPI – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE – ABSTENÇÃO DO USO DOS NOMES DE DOMÍNIO PERTENCENTES À APELADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (...) Como cediço, a resolução nº 1/98 (Comitê Gestor Internet do Brasil) em seu artigo 1o, determina o registro do nome de domínio em favor daquele que primeiro o requerer (princípio do *first come, first serve*). Entretanto, o registro de “nome de domínio” na internet, deve respeitar os direitos sobre marcas existentes. (TJSP. 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação nº 0078378-34.2004.8.26.0000. Relator: Des. Adilson de Andrade. Julgado em 29.07.08).

Contudo, mesmo que exista as exceções que impedem a realização do registro de domínio, é possível se obter, diante deste critério permissivo adotado pelo CGI de forma primordial, as explorações ilícitas das marcas. E quando este trabalho se refere às marcas significa que se refere tanto às reconhecidas como as não reconhecidas, visto que quando reis titulares das respectivas marcas tentam realizar o registro de domínio “.br” no “Registro.Br” são constrangidos ao se deparar com suas marcas sendo utilizadas por terceiros, até mesmo os que possuem titularidade sobre marcas de alto renome.

É possível observar que, mesmo sem, no momento, se aprofundar em celeumas oriundas de conflitos entre marca e nome de domínio, há de se constatar um problema no que dispõe a resolução do CGI no qual conflita juridicamente com o que dispõe a Lei de Propriedade Industrial sobre a validação do uso e proteção da marca.

Estudado o caso sobre o registro de domínio, se faz necessário entender que, por força do princípio atual que impera, se torna difícil que um empresário titular de uma marca se torne ao mesmo tempo titular do seu domínio. Como visto de forma excessiva neste trabalho, isso acontece porque caso alguém requeira o registro de

um nome de domínio e esse registro já tenha sido executado por outrem, surge diante de tal ato um conflito. Convalidando o que foi dito, versa Kaminski:³⁴

Não se pode exigir que o titular da marca ao mesmo tempo requeira o registro do domínio, embora seja aconselhável. Do mesmo modo, a marca não pode ser um critério isolado, sobre pena de o detentor desta conseguir obstar todo e qualquer registro que a contenha, seja qual for o domínio de primeiro nível.

O que Kaminski quer dizer é que não se deve dar prevalência ao detentor do domínio mesmo que esse atenda aos requisitos do CGI e nem ignorar todos os domínios já registrados em vista da requisição de qualquer um que venha a ter a titularidade sobre a marca para que se solucione um conflito.

Com isso, é possível notar de forma expressiva, o princípio *first come, firstserved* em nada se assemelha com o princípio da especialidade que rege o registro das marcas e isso se dá fundamentalmente por ser de competência distinta a realização do registro de marca e de nome de domínio no que se refere aos seus respectivos institutos.

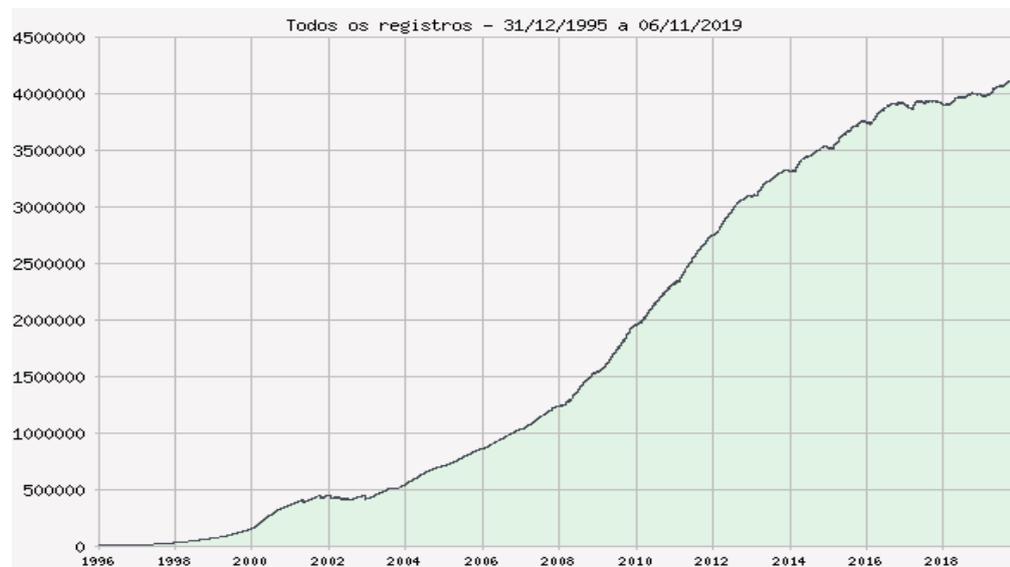
Destarte, feito por entendido a execução do registro de domínio, se faz necessário entender a base que da existência ao conflito jurídico entre o registro de marca e de domínio e como ele se estrutura. Trazendo à tona o atual *modo operandi* da justiça para dar solução as atuais demandas litigiosas.

³⁴ KAMINSKI, Omar. **Conflitos sobre nomes de domínio: a experiência com o judiciário brasileiro**. In: LEMOS, Ronaldo, WAISBERG, Ivo. *Conflitos Sobre Nomes de Domínio e Outras Questões Jurídicas da Internet*, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. P. 248.

4 CONFLITO JURÍDICO ENTRE O REGISTRO DE MARCA E DE DOMÍNIO

Como já relatado neste trabalho, com o advento do crescimento da globalização no mundo, a internet passou a ser o campo dominante de interesse dos empresários individuais, sociedades, firmas, associações, grupos econômicos, e entre outros. Concomitantemente a isso, cresce de forma significativa a quantidade de registro de domínio realizado no Brasil. Corroborando com essa afirmação, a figura 1 retrata o aumento exponencial dos registros realizados no Brasil desde 1996 até 2018.

Figura 1 - Registros



Fonte: Registro.Br (2018)

Grande parte desse crescimento de registro de domínio se deve ao desenvolvimento do comércio eletrônico. Contudo, esse mesmo crescimento, traz para o cenário jurídico nacional celeumas das quais a doutrina ainda não se harmonizou. Para que possamos entender o atual cenário, se torna necessário a recapitulação de alguns fatos para se obter o resultado almejado.

No Brasil é aplicado às marcas o princípio da especialidade que, segundo Almeida, D. e Almeida, J.,³⁵ “[...] será protegida apenas no ramo da atividade empresarial que se requereu, salvo nos casos de marca de alto renome”, ou seja, o autor está se referindo à marca de alto renome e à marca notoriamente conhecida.

³⁵ ALAMEIDA, Daniel Evangelista Vasconcelos; ALEIDA, Juliana Evangelista; **Conflitos entre Nomes de Domínio e Marca**, revista jurídica Cesumar, mestrado, v. 17, n. 3. P. 589-607.

Desta forma não se nega a possibilidade de coexistir duas marcas idênticas registradas no INPI. É possível identificar um exemplo no Brasil desse caso, qual seja a marca “Eletrovale Metalúrgica”, com sede em Sapucaia do Sul, demandou da justiça que a “Eletrovale”, que se localiza em Saporanga, parasse de ter o direito de uso da marca.

A “Eletrovale Metalúrgica” alegou que possuía registro junto ao INPI. Em relação ao que trata a Lei de Propriedade Industrial, a mesma teria o direito de uso exclusivo da marca. Contudo ao se verificar o caso com detalhe, foi constatado que a “Eletrovale Metalúrgica” e a “Eletrovale” pertencem a ramo e classe diferente. A “Eletrovale Metalúrgica” registrou a marca “Eletrovale” na classe NCL (8) 6 com as especificações da seguinte forma: metais comuns e suas ligas; materiais de metal para construção; construções transportáveis de metal; materiais de metal para vias férreas; cabos e fios de metal comum não-elétricos; serralharia, pequenos artigos de ferragem; canos e tubos de metal; cofres; produtos de metal comum não incluídos em outras classes; minérios.³⁶

Já a parte ré efetivamente registrou na classe NCL (9) 7 com as seguintes especificações: máquinas e ferramentas mecânicas; motores (exceto para veículos terrestres); e engates de máquinas e componentes de transmissão (exceto para veículos terrestres); instrumentos agrícolas não-manuais; chocadeiras.³⁷

Deixando a perceptível semelhança nos nomes da marca de lado e proferindo um olhar para suas especificidades, áreas de atuação e o exercício da concorrência leal, é possível tomar o prévio julgamento de que o ramo de atuação e o exercício comercial das duas empresas possuem âmbitos notoriamente distintos. Desta forma, a juíza de Direito Káren Rick Danilevicz Bertoncello, da 2ª Vara Cível da Comarca de Saporanga, elencou em sentença que:³⁸

[...] depreendo, da análise das informações trazidas aos autos, e, em consulta ao site <http://formulario.inpi.gov.br>, que a classe e o ramo de atividade das partes são distintos, uma vez que a autora registrou a marca para fins de fabricação de materiais em metal, enquanto que a ré procedeu

³⁶MARTINS Jomar; **Princípio Da Especificidade: Marca igual em nicho diferente não é deslealdade**, Revista Consultor Jurídico, 19 de janeiro de 2014. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2014-jan-19/marcas-iguais-podem-coexistir-segmentos-distintos-decide-tj-gaucha>>. Acesso em: 10/11/2019.

³⁷ Ibid.

³⁸BRASIL. 2ª vara cível da comarca de Saporanga – RS. Processo nº 132/1.12.0006376-5. Autora: Eletrovale Metalúrgica Ltda. Juíza Prolocutora: Káren Rick Danilevicz Bertoncello. Data da sentença: 19 de março de 2013.

ao mesmo registro para fins de fabricação de máquinas, entre outros, razão pela qual, não vislumbro a utilização indevida da marca.

Há de se entender que, por mais que a proteção à marca seja validada por meio normativo, isso não deve ser motivo de um protecionismo abusivo e desleal. É necessário que essa proteção, que é devido às marcas por sua inquestionável importância, seja aplicada para um propósito justo e fiel para com os preceitos empresariais e comerciais do país. Logo, para cada situação devem ser observados os detalhes e especificidades presentes.

Destarte, não se pode deixar de lado uma importante característica, nenhuma das marcas neste presente caso apresentado, são classificadas como marcas de alto renome, permitindo assim um julgamento de distinção e especificidade das marcas de cada empresa.

Não se tratando de marca de alto renome, o critério ramo de atuação e o objetivo final da empresa tomam por peso o julgamento. Esse critério, utilizado de maneira recorrente no meio judicial, se origina do princípio da especialidade e é de suma importância para solucionar conflitos como esse apresentado. Confirmando a veracidade da atuação resolutive do princípio da especialidade em meio a tais conflitos de marca, Fábio Ulhoa Coelho, in Curso de Direito Comercial³⁹ se refere a esse tema de forma brilhante, dizendo que:

A proteção da marca se restringe aos produtos e serviços com os quais o mercado pode ser confundido pelo consumidor. Se não houver a possibilidade de confusão — isto é, de o consumidor considerar que o fornecedor de certo produto ou serviço é o mesmo de outro com marca igual ou semelhante —, não decorrerá do registro nenhum direito de exclusividade.

Atualmente, o ordenamento jurídico nacional se posiciona, de modo geral, a favor da executividade do princípio da especificidade como critério resolutive de conflito entre marcas idênticas. Este princípio permite que duas marcas semelhantes coexistam ao mesmo tempo, mas não de qualquer maneira. Este princípio se torna efetivo em sua aplicação se a empresa, na qual está sendo demandada, não viola direitos autorais da empresa autora e não pratica a concorrência desleal. Deste

³⁹ COELHO, Fábio Ulhoa. **Manual de Direito Comercial**, 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p.113

modo o princípio da especificidade pode vir a ser aplicado no caso em que envolva conflito de marcas idênticas.

É importante salientar também que não se pode deixar de lado o critério da afinidade. Este critério permite com que o INPI classifique as empresas de acordo com sua atividade comercial. Novamente, Coelho deixa isso claro ao proferir que “[...] o INPI classifica as diversas atividades econômicas de indústria, comércio e serviços, agrupando-as segundo o critério da afinidade, em classes, que auxiliam a pesquisa de possíveis fontes de confusão”. Tendo em vista a confirmação do conteúdo exposto neste trabalho e dando por verídico a aplicação dos princípios acima elencados, decide o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande de Sul⁴⁰ sobre apelação impetrada por “Eletrovale Metalúrgica” da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PROPRIEDADE INTELECTUAL. REGISTRO DE MARCA. ALEGADA VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. 1. Pedido de desistência - Mesmo que protocolado antes da prolação da sentença e juntado somente após, por possível equívoco cartorário, se alinha à exegese ao vertido no art. 267, § 4º do CPC. O processo já tinha corrido seu regular curso estando em fase de sentença e o requerido, embora revel, apresentou contrarrazões – podendo intervir em qualquer fase do processo – e não manifestou interesse em concordar com o pedido. 2. No mérito, caso em que o autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito, no sentido de que o uso da marca pela empresa tenha ocasionado confusão, especialmente porque as empresas litigantes possuem registro da marca em diferentes classes. 3. Pelo princípio da especificidade, a proteção da marca registrada é limitada aos produtos e serviços da mesma classe, salvo quando o INPI a declara “marca de alto renome”. Manutenção da improcedência da demanda. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Ficando por entendido a real possibilidade de duas marcas idênticas coexistirem ao mesmo tempo, deve-se, em um cenário comercial conectado e informatizado, ir além, em uma camada mais profunda e complexa, e analisarmos a sério a seguinte questão: O registro no INPI, em alguns casos, por si só não dá respaldo de exclusividade para a utilização da marca. Contudo, o efetivo registro junto ao INPI, confere exclusividade de registro de domínio junto ao NCI.br? Tendo por fixado esta indagação, dar-se-á continuidade ao conteúdo a fim de se obter a resposta.

⁴⁰TJRS. Apelação Cível, Nº 70057504508 (Nº CNJ: 0475077- 86.2013.8.21.7000). Relatora: DES.^a Isabel Dias Almeida. DJ: 18 de dezembro de 2013. ConJur, 2014. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/dl/tjrs-mantem-sentenca-negou-pedido1.pdf>>. Acesso em: 11/11/2019.

4.1 Diferenciação entre o INPI e o CGI: início da geração do conflito

Como visto neste trabalho, o registro de domínio segue noções e práticas diferentes da do registro de marca. Enquanto o registro de marca segue o princípio da especificidade e da afinidade, com propósito de confirmação da existência, ou não, de concorrência desleal ou uso indevido da marca, o registro de domínio se embasa no princípio *firstserved, first come*, dando cabimento de executoriedade do registro de domínio a empresa que primeira pedir o registro.

Diante disto, podemos entender que, trazendo a “Eletrovale Metalúrgica” e a “Eletrovale” para uma situação hipotética de conflito de domínio onde as duas requerem o domínio www.eletrovale.com.br, a quem caberia a titularidade do domínio?

Em relação a esta questão conflituosa, Almeida, D. e Almeida, J relata que “[...] pode-se afirmar que deve ser dado a quem primeiro requereu, pois ao nome de domínio se aplica o princípio do *firstserved, first come*, o que é questionável...”.⁴¹ Nota-se que, os autores acima citados, trazem a solução, mas deixam a discussão em aberto, não deixando por se tornar esta solução por absoluta, pois é preciso a análise detalhada do caso concreto.

Esta análise faz toda a diferença no resultado final na solução de um conflito entre registro de marca e de domínio, pois, diante deste caso hipotético, há de se afirmar que, no mesmo domínio, é evidentemente notório que não há coexistência simultânea, pois o domínio é de exclusividade de apenas um titular, ou seja, daquele que chegou primeiro.

No entanto, não se é de grande conhecimento do público que o domínio terminado com “.com” ou “.br” são apenas alguns dos domínios primários, pois existem, além deles, o domínio “.info”, o “.net”, o “.org”, e entre outros. Para que o que está sendo exposto se torne de melhor compreensão, é possível entender tendo com exemplo que: uma empresa que registra o nome de domínio www.swy.com possui exclusividade diante deste, não podendo nenhuma outra empresa possuir o mesmo nome de domínio.

⁴¹ ALAMEIDA, Daniel Evangelista Vasconcelos; ALMEIDA, Juliana Evangelista; **Conflitos entre Nomes de Domínio e Marca**, revista jurídica Cesumar, mestrado, v. 17, n. 3. P. 599.

Entretanto, nada impede que outra empresa registre o nome de domínio “www.swy.com.br” ou “www.swy.net”. Diante do que foi exposto aqui, pode, até por um momento, parecer simples de ser resolvido um impasse conflituoso de registro de domínio. Porém, a grande celeuma neste caso é que a grande parte da população, por desconhecer a existência de outros tipos de domínios primários, terminam por achar que só existe “.com” ou “.com.br”, ou seja, faz com que a busca por um nome de domínio esteja bitolada a esses únicos domínios primários. Diante disto, afirma, novamente, Daniel Evangelista Vasconcelos Almeida e Juliana Evangelista Almeida que:

[...] é ineficaz a tentativa de aplicação do princípio da especialidade ao nome de domínio, visto que o mercado consumidor acredita que o domínio da marca “exemplo”, é “www.exemplo.com” ou “www.exemplo.com.br”, sendo que a grande maioria negligência ou desconhece a existência de outros domínios primários.

Outro conflito existente em tal âmbito, é que para registrar um nome de domínio não é levada em consideração, como critério de admissibilidade, a prova de titularidade do nome que irá ser registrado. Portanto, caso um titular de uma marca busque o registro do nome de domínio que já fora registrado outrora por outra empresa, ou indivíduo, junto ao NCI.br, evidencia-se claramente um conflito neste caso. Daniel Evangelista Vasconcelos Almeida e Juliana Evangelista Almeida mais uma vez, diz, de forma sucinta, que:

[...] como já confirmado, para se registrar um nome de domínio, basta que se requeira, sendo que não é exigido prova de titularidade do nome a ser registrado. Assim sendo, caso se requeira um registro de certo nome de domínio cuja designação seja uma marca de outrem, regularmente registrada, estar-se-ia diante de um conflito.

Como visto, o *firstserved, first come* impera de forma significativa diante de uma execução do registro de um nome de domínio. É o critério principiológico que mais pesa diante do registro do nome de domínio. Contudo, seria esse um princípio invalidado diante do que versa a lei de propriedade industrial? Não se pode deixar tal pergunta de lado ao analisar os conflitos de registro de marca e de domínio no que se refere à solução do caso.

Quando se fala sobre o que versa a lei, se trata mais especificamente sobre seu Art. 129, no qual diz que “A propriedade da marca adquire-se pelo registro

validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo território nacional (...).⁴²

Além da norma infraconstitucional elencada acima, temos também como base para tal indagação a própria lei constitucional, mais especificamente em seu artigo 5º, inciso XXIX, no qual prescreve que:⁴³

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

Ao analisarmos a lei infraconstitucional e a própria constituição, é possível, através de uma interpretação objetiva, obtermos a conclusão de que apenas o registro junto ao INPI bastaria para que, definitivamente, garantisse exclusividade do registro do nome de domínio. No entanto, caso fosse esse o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência nacional, este trabalho se daria por encerrado neste exato momento.

Contudo, não se faz presente essa simplicidade decisória no âmbito nacional. Existem inúmeros casos no judiciário onde decisões proferidas por órgãos superiores confirmam o entendimento de que o mero registro de marca junto ao INPI não gera exclusividade do registro do nome de domínio, mas porque isso acontece? Diante desta indagação iremos ter como exemplo na continuação deste trabalho o caso da empresa “Paixão”, no qual obteve repercussão nacional. Vejamos.

4.1.2 Registro junto ao INPI: Conflito de Exclusividade no Registro do Nome de Domínio

Como já citado acima, diante da execução de um registro de domínio, bastava uma simples interpretação jurídica objetiva para confirmar a exclusividade de quem possui a titularidade da marca junto ao INPI. No entanto, foge da realidade esse entendimento, visto que, diante do cenário jurídico nacional, temos uma maioria bem

⁴² BRASIL. **Constituição Federal da Republica do Brasil**. Institui a lei de propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 18 de Setembro de 2019.

⁴³BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**: promulgada em 5 de outubro de 1988. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.

definida de que o devido registro junto ao INPI não acarreta titularidade de domínio. Isso se torna claro ao citar-se como exemplo o caso da empresa “Paixão” onde evidencia o claro posicionamento atual do STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Em 2005, o titular da marca “Paixão”, na qual estava devidamente registrado junto ao INPI, procurou a execução do seu registro de domínio pelo NCI.br e constatou que tal domínio já havia sido registrado. Logo, ao sentir-se o titular lesado por ter o direito de exclusividade da sua marca violada. Sem demora, protocolou uma ação judicial alegando em sua petição infração da sua marca. A empresa titular do nome de domínio sustentou em sua defesa que “Paixão é palavra comum e vulgar na língua portuguesa, sendo inapropriável a título exclusivo e ressaltando que o INPI já concedeu diversos outros registros para marcas “paixão” a diferentes titulares”.⁴⁴

Depois de passar pelas instâncias ordinárias, o caso chega ao STJ, que, por sua vez, decide a favor do titular do domínio “www.paixão.com.br”, pois, após uma vasta e detalhada análise do caso, constatou-se que o titular do nome de domínio o registrou de boa-fé, assim não tendo como intenção se associar-se ao prestígio da marca notoriamente conhecida “Paixão”.

Pode-se observar que no atual caso, além do princípio da especialidade e da afinidade, outro critério teve que ser levado em consideração para a solução do caso, no qual seria a boa-fé na execução do registro de domínio. Caso o STJ não tivesse dado ênfase a esse critério, estaria o próprio bastante equivocados em seu julgamento ao analisar tal caso de forma simplista e geral. Diante disso, versa Breno Akherman e Vanessa Gaeta,⁴⁵ confirmando que:

Esta dinamicidade que permeia o Direito Marcário clama, de nossos tribunais, maior cuidado na análise de casos concretos, sempre balizando os princípios que permeiam o Direito Marcário com aquele princípio geral da proporcionalidade, o qual se presta para equacionar os meios legais ao que é justo e razoável.

⁴⁴ AKHERMAN, Breno; GAETA, Vanessa. **Caso paixao.com.br mostra entendimento do STJ quanto a conflito de marcas**. Revista Consultor Jurídico, 15 de janeiro de 2017. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2017-jan-15/paixaocombr-mostra-entendimento-stj-conflito-marcas#top>> Acesso em: 15/11/2019.

⁴⁵ AKHERMAN, Breno; GAETA, Vanessa. **Caso paixao.com.br mostra entendimento do STJ quanto a conflito de marcas**. Revista Consultor Jurídico, 15 de janeiro de 2017. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2017-jan-15/paixaocombr-mostra-entendimento-stj-conflito-marcas#top>> Acesso em: 15/11/2019>.

Considera-se de forma significativa que a melhor forma para a tomada de decisões diante de casos de conflitos no direito marcário são aquelas onde se é levado a sério o estudo detalhado de cada caso. Atenção a critérios como o princípio da proporcionalidade, da especialidade, da afinidade e da boa-fé, faz toda a diferença. Por isso, se torna complexo a tentativa de legislar sobre essa celeuma jurídica que pessegue o direito marcário. Pois, além disso, existe uma grande variedade de casos de conflitos e em cada caso existe a especificidade dos fatos a serem analisados, levando, consigo, em consideração critérios objetivos e subjetivos.

Desta forma, segundo o site migalhas,⁴⁶ “O ministro Luis Felipe Salomão, relator do recurso, explicou que o direito de uso exclusivo da marca não é absoluto, havendo possibilidades de limitação por princípios como o da especialidade”. Vejamos como isso se confirma analisando o caso “BORDEAUX” levado ao STJ em 2013.

Esse caso se trata de um conflito entre uma denominação de origem do vinho “BORDEAUX” com um serviço de *buffet* com a mesma marca. Analisado o existente conflito entre as marcas, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva faz a seguinte observação:

A ideia singela do Direito de Marcas é exatamente a certificação de origem ao consumidor, não se justificando o uso indiscriminado de designações conhecidas, em especial, notórias, como a região de Bordeaux, ainda que para designação de produtos ou serviços diversos, vez que aí evidente a intenção de aproveitamento do sucesso alheio (uma espécie de carona), ou seja, um aproveitamento parasitário, onde mesmo sem caracterizar uma concorrência (pois são produtos ou serviços diversos no caso), procura-se extrair vantagem de marca alheia” (REsp 1.165.655).

Neste caso, como observa-se, não foi constatado concorrência ao se aplicar o princípio da especialidade. Contudo, profere o relator que, mesmo sem caracterizar concorrência, há um aproveitamento parasitário, uma espécie de “carona” como o próprio fala, extraindo-se da marca alheia vantagens da qual não pertencem ao serviço de *buffet*. Percebe-se daí a importância do que foi relatado acima.

⁴⁶MIGALHAS. **Registro da marca “Paixão” não impede uso do nome por site de relacionamentos**, 13 de dezembro de 2016. Disponível em: <<https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI250544,81042Registro+da+marca+Paixao+nao+impede+uso+do+nome+por+site+de>>.

Cada caso é único e exige um julgamento único, sempre atento aos princípios e aos fatos expostos. A precisão deve ser cirúrgica. Por isso, respondendo a pergunta realizada no final do subtítulo anterior, não é dada exclusividade absoluta de nome de domínio às marcas registradas junto ao INPI. Destarte, não se pode esquecer que, diante de um cenário empresarial voltado para o comércio digital, é fato que há aqueles bem intencionados, que executam o registro de forma lícita sem ferir os preceitos da boa-fé e sem concorrer com os demais de forma desleal, não obtendo vantagens de forma parasitária. Por isso importância de um olhar mais detalhado a cada especificidade do caso em questão.

Para critério de melhor entendimento dar-se análise ao caso de uma empresa Paulista, onde a mesma ajuizou uma ação em face de outra empresa em Santa Catarina que pertencia ao mesmo ramo comercial, por motivos de que esta última utilizava um domínio idêntico à marca da empresa que se encontra em São Paulo. Esta, por sua vez, é detentora da marca junto ao INPI. Todavia, a empresa que se encontra em Santa Catarina afirmou em sua defesa que utiliza essa expressão desde 1996 (mil novecentos e noventa e seis), ano de sua constituição, e que foi registrado junto ao INPI. Contudo, a mesma realizou o registro em uma classe diferente da empresa paulista.

Em relação a quem efetuou primeiro o registro da marca junto ao INPI, relata a autora da ação que, mesmo que sua a sua existência seja mais recente que a da parte ré, foi a primeira a realizar o requerimento para a utilização da marca. Portanto, exige a empresa paulista o direito de titularidade do nome de domínio.

Diante deste caso de conflito real, após ter sido dada a ação como improcedente em primeira e segunda instância, o recurso chega ao STJ. Convalidando o que está sendo estudado neste trabalho, o Ministro Marco Aurélio Bellizze, relator do caso em questão, constatou que “ambas as partes têm direito legítimo à utilização do termo. O relator destacou que, como não há indícios de má-fé no uso do nome de domínio e como não se trata de marca notória, deve

prevalecer o princípio *first come, firstserved*, segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências de registro”.⁴⁷

Neste caso, nota-se a utilização do critério da anterioridade pelo relator diante do conflito. Com isso dando o direito de utilização do nome de domínio para a empresa que atendeu aos requisitos do CGI, ou seja, prevaleceu diante deste julgamento o *Fisrt Come, FisrtServed*. Por conseguinte, o relator adverte que além do princípio da anterioridade, para a correta solução do caso, se fez necessário a aplicação do princípio da especificidade para identificação da existência ou não do elemento da má-fé.

Contudo, não mais se referindo à marcas de irrelevante reconhecimento geral, mas levando em consideração o conflito entre o registro de marca e o registro do nome de domínio entre empresas notoriamente conhecidas, a quem deve pertencer a titularidade do nome de domínio? Para responder a essa pergunta, segue-se adiante o estudo. Contudo, realizou o registro em uma classe diferente.

4.1.3 Conflito Entre Marca e Nome de Domínio de Empresas Consideradas de Alto Renome

Diante da pergunta acima, se torna possível afirmar que ela, visto a permissividade que há na execução do registro de nome de domínio, pode ser facilmente respondida. Para que seja possível o melhor entendimento dessa questão, será elencado aqui alguns exemplos de repercussão nacional.

A revista “Veja” e a “Veja” fabricante de produtos de limpeza são marcas idênticas e notoriamente conhecidas no mercado nacional, sendo tais marcas reconhecidas por seu publico como sinônimo de qualidade e já firmadas no mercado há vários anos. É de fácil compreensão que essas duas marcas são idênticas, mas possuem atividade e nicho comercial totalmente diverso uma da outra. Uma é editora e a outra fabrica e vende produtos de limpeza. Neste caso, quem teria direito ao domínio? De acordo com o critério adotado pelo CGI (Comitê Gestor da Internet)

⁴⁷Superior Tribunal de Justiça. **Havendo duplo registro da marca, domínio na internet é de quem chegou primeiro**, Jusbrasil,2014. Disponível em: <<https://stj.jusbrasil.com.br/noticias/184183475/havendo-duplo-registro-da-marca-dominio-na-internet-e-de-quem-chegou-primeiro>>. Acesso em: 23 de novembro de 2019.

o nome de domínio “www.veja.com.br” será de quem primeiro executar o registro, ou seja, o nome de domínio neste caso pertence à editora Veja.

O mesmo ocorre com o veículo “Astra”. Existe atualmente uma marca de louças sanitárias que tem por nome “Astra” que coexiste ao mesmo tempo com o veículo “Astra” pertencente a General Motors e ou empresa de condimentos e essências alimentícias “Astra”. Neste caso, será por direito titular do nome de domínio quem primeiro executar o registro, que neste caso pertence à General Motors.

Percebemos que, ao contrário das marcas, não existe a possibilidade de coexistência do nome de domínio. Isso se deve ao regulamento permissivo da CGI que estabelece uma espécie de corrida na execução do registro do nome de domínio, dando por vitorioso aquele que primeiro chegar. Isso faz surgir outro questionamento, no qual seria: o atual regulamento permissivo do CGI simboliza que nome de domínio e marca não se confundem, assim dando crédito a quem chegar primeiro?

É preciso adiantar que tal questionamento se torna interessante, pois é claro o verdadeiro impasse jurisprudencial que o ordenamento jurídico nacional enfrenta. De um lado há defensores de que se confundem e de outro que não se confundem. Diante do que foi afirmado, vejamos o posicionamento unânime do egrégio TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) diante do caso de uma reconhecida empresa norte-americana chamada America On Line, no qual, havendo a evidência de um conflito com uma empresa de mesma marca brasileira, decide da seguinte forma o TRF4⁴⁸:

[...] em primeiro lugar, porque a marca, enquanto propriedade industrial, não se confunde com o nome de domínio na seara das intercomunicações informatizadas; em segundo lugar, porque a marca tem identidade e exaure-se em sua própria formação como elemento autônomo (AOL), infactível firmar-se a proibição de sua integração composta em outra desinência (aol.com.br) que - se bem diz da individualidade de seu titular, não necessariamente corresponde à sua marca - é aplicada estritamente como endereço de correio eletrônico e não como indicador de serviço, de produto ou de bem de comércio.

Neste caso, o TRF4 afirma a não confusão entre marca e nome de domínio, dando a titularidade a quem primeiro executou o registro. Pode-se afirmar que o atual posicionamento do TRF4 vai de encontro com o atual regulamento do CGI. No

⁴⁸TRF4. Agravo de Instrumento nº 1999.04.01.011609-2/PR. 4ª T. J. em 18/05/1999. DJ de 02/06/99, bol. 166/99.

entanto, não é unânime esse posicionamento no âmbito nacional. O TJ-PR (Tribunal de Justiça do estado do Paraná) em seu polêmico acórdão vai em desencontro ao entendimento do TRF4 diante do caso ASPE (AYRTON SENNA PROMOÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA) Versus LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM INFANTIL MEU CANTINHO S/C LTDA ME, esta última, uma pré-escola curitibana que, na intenção de criar um fã-clubes para o piloto, registrou o domínio “www.ayrtonsenna.com.br”. Esse caso obteve repercussão nacional e o TJ-PR⁴⁹ acordou que:

Do exposto, resta evidente que a pretensão do apelante de utilizar o nome de domínio "ayrtonsenna.com.br", na rede mundial de computadores internet, sem a indispensável autorização da autora-apelada, encontra óbice não só na lei, mas também, nas regras de ordem ética e moral que devem necessariamente pautar as relações humanas e comerciais.

Como é possível concluir, o colegiado deu por positivo a confusão entre marca e nome de domínio. Tal acórdão desconsidera o efeito do *firstserved*, *first come* como princípio norteador e dá ênfase aos efeitos do que preceitua o Artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial, que versa que “A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo território”.⁵⁰

Perceba-se que aqui a lei infraconstitucional dá ao titular da marca exclusividade em seu uso nacional para o fim que o mesmo achar melhor. Indo de acordo com a existência de confusão entre marca e domínio virtual Juliano César Borges de Vito⁵¹ diz que:

[...] Quando o titular da marca, amparado pela legislação infraconstitucional pertinente e pelo art. 5º, inciso XXIX da Constituição Federal, requer o registro em seu nome de um domínio previamente registrado para terceiros, deve ser prontamente atendido, eis que, não fazê-lo representa dar guarida a uma resolução em detrimento de lei ordinária federal e dispositivo constitucional.

⁴⁹TJ/PR. Ap. Civ. nº 86.382-5. Rel. Des. Sidney Mora. J. em 29/03/00. DJ/PR 10/04/00

⁵⁰ BRASIL, **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Institui a lei de propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 18 de Setembro de 2019

⁵¹ VITO, Juliano César Borges de. **Marca devidamente registrada no INPI garante o registro do domínio na internet**. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 10, n. 613, 13 de março de 2005. Disponível em: <<http://jus.com.br/artigos/6076>>. Acesso em: 16 de setembro de 2019.

Exposto tais casos, contemplamos a atual falta de harmonia em termos de entendimentos jurisprudenciais para com os conflitos entre o registro de marca e do nome de domínio. Contudo, mesmo diante da desarmonia relatada neste trabalho, impera a compreensão entre os juristas de que não seria violação de direito todo registro de nome de domínio que fosse idêntico à marca.

Deste modo, não se torna possível, em determinados casos, confundir a marca com o domínio virtual, mas, mesmo sendo esse o entendimento majoritário, não é possível aplicar tais preceitos de entendimento em todos os casos de conflito. Grande parte desse problema surge no início de tudo: na legislação. Assim compreende Naiara Czarnobai Augusto⁵², dizendo que:

O maior problema que se revela, atualmente, está no fato de que o registro de marcas no INPI apenas assegura proteção no plano real e digital com ressalvas. Isto porque a “marca virtual” não está inserida no âmbito protetivo da Lei n. 9.279/96, sendo assegurada como **nome de domínio** pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br.

Destaca-se aqui que a peculiaridade de cada caso se torna o fator decisivo na solução do conflito, tornando possível a titularidade do nome de domínio a quem primeiro chegar e, por outro lado, abrindo portas de entendimento para o titular da marca reivindicar o nome de domínio que outrem registre quando se tratar de marca de alto renome ou notoriamente conhecida.

⁵²AUGUSTO, Naiara Czarnobai. **Na internet, demorou, perdeu lugar – será? A confusão de critério de registro de marca virtual por conflito normativo no Brasil e a aplicação do princípio 'first come, first served'**. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 22, n. 5102, 20 jun. 2017. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/58555>. Acesso em: 20 nov. 2019.

5 CONCLUSÃO

No decorrer do desenvolvimento de um sistema no mundo cada vez mais globalizado, que por consequência veio integrado cada vez mais a sociedade com as tecnologias de rede, se tornou indispensável, de forma absoluto, a participação do empresário na internet. Diante disto, entende-se a fundamental importância de registro de um nome de domínio bem validado, visto que é esse nome de domínio que irá o identificar na rede mundial de computadores e o conectar com os potenciais consumidores. Não obstante, a marca, assim como o nome de domínio, possui a sua importância, visto a grande relevância patrimonial. A mesma também funciona como identificação do produto ou serviço em meio ao concorrido e acirrado cenário comercial, podendo ser introduzida no meio digital.

Porém, mesmo esses dois institutos estando ligados e conectados entre si para agir em prol da construção da identidade da empresa e conectá-la a seus consumidores, há atualmente uma grande diferença entre os dois no que se refere aos princípios norteadores, critérios de registro e órgãos registradores. Diante de tanta distinção entre si, surge a recorrente possibilidade da existência de conflito entre marcas e domínios. É possível perceber que diante da existência de um conflito, a tendência majoritária dos julgadores é de, em sua maioria, dá maior relevância a marca e assim a privilegiando. Contudo, isso nos últimos anos vem sendo cada vez mais ponderado, visto o aumento dos registros de marca e de domínio, assim adquirindo os julgadores um olhar mais relativizado para com o conflito que venha a surgir.

Destarte, é necessário dar a devida importância ao nome de domínio devido ao atual cenário integrado as tecnologias e rede que a sociedade se encontrar, que não se deixe que o nome de domínio. Todavia, não se pode deixar que o nome de domínio se eleve em importância sobre as marcas. Por isso a necessidade de um olhar mais relativizado dos julgadores, onde os mesmos estejam atentos aos detalhes de cada caso, analisando os fatos específicos que de cada um pertence. Só assim, diante da lacuna legislativa sobre o tema, é possível identificar qual a melhor decisão a ser tomada diante de um conflito.

Diante do cenário e do contexto em que os conflitos surgem, notou-se que um elemento subjetivo tem feito a grande diferença na correta ponderação dos casos levados à justiça, esse elemento é a má-fé. Tal elemento vem ajudando os

juizadores a enxergar para qual dos institutos deve se dar prevalência. Esse mesmo elemento possibilita a observância da real existência ou não da concorrência desleal, vantagem indevidas e até mesmo se a empresa se beneficia com o famoso efeito “carona”. O efeito carona surge quando uma empresa cresce em cima de semelhanças que a marca ou o nome de domínio de outra empresa de forma proposital. Percebe-se diante disto a fundamental importância em se valorizar esse elemento subjetivo diante da obtenção da solução nos casos de conflito.

Atualmente, é possível compreender que a melhor forma de se registrar uma marca é realizando de forma conjunta o seu registro de domínio. Isso se tornou um requisito implícito diante do atual contexto em que o cenário empresarial se insere. Essa se tornou a orientação majoritária das instituições especializadas e competentes para a efetuação dos registros de marca de domínio. Essa atitude, por mais simples que pareça, ajudaria de forma significativa o judiciário brasileiro na obtenção das soluções diante de um caso de conflito. Contudo, mesmo sendo um ato simples, isso é esquecido pela maioria dos empresários que executam o registro de marca.

Por isso, é de se ressaltar que, enquanto se manter esse atual critério permissivo de validade do registro do nome de domínio, esses conflitos continuarão a existir e se perpetuar no judiciário brasileiro, pois, infelizmente, podemos citar como exemplo os casos onde pessoas, com intenções de obter vantagens de forma ilícita e possibilitados pelo critério permissivo do CGI, registram nomes de domínio idênticos a marcas já registradas para que, futuramente, quando a empresa titular da marca for efetuar o registro do nome de domínio, recorram a estes.

Diante disto, é possível se obter a certeza de que, enquanto o legislativo não der a devida atenção para essa real existência conflituosa entre a execução do registro da marca e do registro do nome de domínio, esta celeuma continuará a se manter ativa no judiciário e de forma crescente, pois, com as empresas tendo cada vez mais intenção de migrar do espaço físico para o digital, tais litígios só tendem a se expandir.

Desta forma, a atual regulamentação adotada pelo CGI exige uma reformulação imediata. A necessidade de se proferir uma revisão a esta regulamentação deve acontecer de forma prioritária, providenciando medidas tais como a quem queira registrar um nome de domínio que se exija antes de tudo se aquela expressão não é idêntica a alguma marca que já fora registrada e que, quem

procura o registro de tal domínio, comprove se já realizou o prévio registro da marca junto ao INPI.

Tal comprovação evitaria em muito, futuros constrangimentos diante do judiciário em anulações de nomes de domínio e os recorrentes casos de conflitos que se apresentam diante da justiça buscando solução. Portanto, tendo em vista o real e evidente crescimento do surgimento dos elementos não físicos das empresas como a marca, o nome fantasia, o nome empresarial, o nome de domínio, e entre outros, constitui-se, diante do ordenamento jurídico, a urgente necessidade na elaboração de uma proteção eficaz e que se adeque aos novos preceitos da justiça brasileira no que se referem possibilidades de se obter de forma célere a solução dos litígios que no tempo futuro virão, mas só isso não basta.

É crucial que tal celeridade, instituída por leis cada vez menos restritivas, - para que se possa acompanhar o rápido desenvolvimento tecnológico - seja eivada de algo que toda a labuta no âmbito do direito busca alcançar, que é a justiça.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Daniel Evangelista Vasconcelos; ALMEIDA, Juliana Evangelista; **Conflitos entre Nomes de Domínio e Marca**, revista jurídica Cesumar, mestrado, v. 17, n. 3. P. 589-607.

_____. **Conflitos entre Nomes de Domínio e Marca**, revista jurídica Cesumar, mestrado, v. 17, n. 3. P. 599.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Manual de Direito Comercial**, 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. P. 95.

_____. **Manual de Direito Comercial**, 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 96.

_____. **Manual de Direito Comercial**, 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p.113.

KAMINSKI, Omar. **Conflitos sobre nomes de domínio: a experiência com o judiciário brasileiro**. In: LEMOS, Ronaldo, WAISBERG, Ivo. **Conflitos Sobre Nomes de Domínio e Outras Questões Jurídicas da Internet**, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. P. 248

TEIXEIRA Tarcisio; LOPES, Alan Moreira. **Direito no Empreendedorismo**. São Paulo: Barueri, 2017, P. 28.

_____. **Direito no Empreendedorismo**. São Paulo: Barueri, 2017, P. 29.

VÁSQUEZ, Ruth Peralta, **Identidade de marca, gestão e comunicação**, ed. Organicom, ano 4, número 7, 2º semestre de 2007. P. 202.

SITES/JULGAMENTOS/ACÓRDÃOS

AKHERMAN, Breno; GAETA, Vanessa. **Caso paixao.com.br mostra entendimento do STJ quanto a conflito de marcas**. Revista Consultor Jurídico, 15 de janeiro de 2017. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2017-jan-15/paixaocombr-mostra-entendimento-stj-conflito-marcas#top>> Acesso em: 15/11/2019>.

AUDITA, **Brasil Tem 104 Marcas De Alto Renome**. Disponível em: <www.audita.com.br/blog/marcas-de-alto-renome>. Acesso em: 21 de novembro de 2019.

AUGUSTO, Naiara Czarnobai. **Na internet, demorou, perdeu lugar – será? A confusão de critério de registro de marca virtual por conflito normativo no Brasil e a aplicação do princípio 'first come, first served'**. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 22, n. 5102, 20 jun. 2017. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/58555>. Acesso em: 20 nov. 2019.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**: promulgada em 5 de outubro de 1988. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.

BRASIL, **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Institui a lei de propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 18 de Setembro de 2019.

BRASIL. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial - SP. **Apelação nº 1003679-60.2014.8.26.0564**. Relator: Fabio Tabosa. Data do Julgamento: 19 de setembro de 2016.

BRASIL, **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Institui a lei de propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 18 de Setembro de 2019

BRASIL, **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Institui a lei de propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 18 de Setembro de 2019

BRASIL. 2ª vara cível da comarca de Sapiranga – RS. **Processo nº 132/1.12.0006376-5**. Autora: Eletrovale Metalúrgica Ltda. Juíza Prolatora: Káren Rick Danilevycz Bertoncello. Data da sentença: 19 de março de 2013.

BRASIL, **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Institui a lei de propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 18 de Setembro de 2019.

BRASIL, **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Institui a lei de propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 18 de Setembro de 2019.

BRASIL, **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Institui a lei de propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 18 de Setembro de 2019

BRASIL, **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Institui a lei de propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 14 de outubro de 2019

BRASIL, **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Institui a lei de propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 14 de outubro de 2019

BRASIL, **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui código civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/10406.htm>. Acesso em: 16 de outubro de 2019.

BRASIL. **Constituição Federal da Republica do Brasil**. Institui a lei de propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 18 de Setembro de 2019.

CGI – Comitê Gestor da Internet no Brasil. **Resolução CGI.br/RES/2008/008/P**. Dispõe sobre os procedimentos para registro de nomes de domínio. Disponível em: <<http://www.cgi.br/resolucoes/documento/2008/008>>. Acesso em: 28/10/2019

EXAME, **Investimentos Da Coca-Cola Chegarão A R\$ 3 Bi Em 2019**. Disponível em: <<https://exame.abril.com.br/negocios/investimentos-da-coca-cola-chegarao-a-r-3-bi-em-2019/>>. Acesso em: 21 de novembro de 2019.

LEAL, Thiago Torres. **Análise Comparativa Entre Marcas E Nomes De Domínio Na Internet**. Jus, abril de 2017. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/56955/analise-comparativa-entre-marcas-e-nomes-de-dominio-na-internet>>. Acesso em: 21 de novembro de 2019.

MARTINS Jomar; **Princípio Da Especificidade**: Marca igual em nicho diferente não é deslealdade. Revista Consultor Jurídico, 19 de janeiro de 2014. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2014-jan-19/marcas-iguais-podem-coexistir-segmentos-distintos-decide-tj-gaicho>>. Acesso em: 10/11/2019.

MIGALHAS. **Registro da marca “Paixão” não impede uso do nome por site de relacionamentos**, 13 de dezembro de 2016. Disponível em: <<https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI250544,81042Registro+da+marca+Paixao+nao+impede+uso+do+nome+por+site+de>>.

Sobre o Registro .Br. Disponível em: <<https://registro.br/quem-somos/>>. Acesso em: 10/10/2019.

Superior Tribunal de Justiça. **Havendo duplo registro da marca, domínio na internet é de quem chegou primeiro**, Jusbrasil, 2014. Disponível em: <<https://stj.jusbrasil.com.br/noticias/184183475/havendo-duplo-registro-da-marca-dominio-na-internet-e-de-quem-chegou-primeiro>>. Acesso em: 23 de novembro de 2019.

TJ/PR. **Ap. Civ. nº 86.382-5**. Rel. Des. Sidney Mora. J. em 29/03/00. DJ/PR 10/04/00

TJRS. **Apelação Cível, Nº 70057504508 (Nº CNJ: 0475077- 86.2013.8.21.7000)**. Relatora: DES.^a Isabel Dias Almeida. DJ: 18 de dezembro de 2013. ConJur, 2014. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/dl/tjrs-mantem-sentenca-negou-pedido1.pdf>>. Acesso em: 11/11/2019.

TRF4. **Agravo de Instrumento nº 1999.04.01.011609-2/PR**. 4ª T. J. em 18/05/1999. DJ de 02/06/99, bol. 166/99.

VITO, Juliano César Borges de. **Marca devidamente registrada no INPI garante o registro do domínio na internet.** Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 10, n. 613, 13 de março de 2005. Disponível em: <<http://jus.com.br/artigos/6076>>. Acesso em: 16 de setembro de 2019.

TJRS. **Apelação Cível, Nº 70057504508** (Nº CNJ: 0475077- 86.2013.8.21.7000). Relatora: DES.^a Isabel Dias Almeida. DJ: 18 de dezembro de 2013. ConJur, 2014. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/dl/tjrs-mantem-sentenca-negou-pedido1.pdf>>. Acesso em: 11/11/2019.

Caso paixao.com.br mostra entendimento do STJ quanto a conflito de marcas. Revista Consultor Jurídico, 15 de janeiro de 2017. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2017-jan-15/paixaocombr-mostra-entendimento-stj-conflito-marcas#top>> Acesso em: 15/11/2019.

LOPES, Deborah. **A proteção excepcional da marca de alto renome no Brasil.** Consultor Jurídico. 02 de março de 2019. Disponível em <<https://www.conjur.com.br/2019-mar-02/deborah-lobes-protacao-excepcional-marca-alto-renome>>. Acesso em: 14 de outubro de 2019.

MALLMANN, Querino. **O Poder Das Marcas: Marcas Registráveis E Não Registráveis.** PDICC, Aracaju, ano III, edição nº 05/2014. P. 32 Disponível em: <<http://www.pidcc.com.br/artigos/052014/02052014.pdf>>. Acesso em: 14/10/2019.

MIRANDA, Maria Bernadete. **A proteção das marcas.** Revista Virtual Direito Brasil – Volume 2 – nº 1 – 2008. P. 11. Disponível em:<<http://www.direitobrasil.adv.br/artigos/ma.pdf>>. Acesso em: 09 de outubro de 2019.

MIRANDA, Maria Bernadete. **A proteção das marcas.** Revista Virtual Direito Brasil – Volume 2 – nº 1 – 2008. P. 14. Disponível em:<<http://www.direitobrasil.adv.br/artigos/ma.pdf>>. Acesso em: 09 de outubro de 2019.

OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual. **A criação de uma marca: uma introdução às marcas de fábrica ou de comércio para as pequenas e médias empresas. Série sobre a propriedade intelectual para o comércio e a indústria.** 2003. P. 16 Disponível em:<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/sme/900/wipo_pub_900.pdf>. Acesso em: 02 de Outubro de 2019.

O que é marca. **Instituto Nacional de Propriedade Industrial**, 2019. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marc>. Acesso em: 01/10/2019.