

# **NOMES DE DOMÍNIO E CONFLITOS DIGITAIS: Um estudo sobre a colidência dos sinais empresariais em âmbito virtual**

DOMAIN NAMES AND DIGITAL CONFLICTS: A study on the collidence of business signs in a virtual environment

Rafael de Oliveira Monaco<sup>1</sup>  
Rogério Borba da Silva<sup>2</sup>

## **RESUMO**

O presente artigo tem por objeto tratar do conflito existente entre os nomes de domínio, em meio digital, e os tradicionais institutos de exteriorização do empresário perante terceiros. Para o alcance do objetivo, a pesquisa iniciou pelos aspectos gerais relativos ao nome empresarial, marcas e título de estabelecimento ressaltando a proteção constitucional prevista no art. 5º, XXIX da CR/88. Em seguida, por meio de dados concretos, procurou mostrar a relevância econômica do mercado de consumo, na internet, e o destaque que o nome de domínio assumiu, nesse cenário, em virtude da estreita vinculação do endereço eletrônico a uma determinada marca ou de um específico nome. A partir de então, se buscou uma interpretação conjugada entre os institutos, em suas bases teóricas e dogmáticas, com a análise jurisprudencial pertinente, visando o atendimento aos múltiplos interesses da ordem econômica previstos no art. 170 da Constituição da República. Para cumprir com o proposto o método de abordagem utilizado foi o dedutivo com o procedimento de revisão bibliográfica. A pesquisa converge para a demonstração que a relação conflituosa entre os institutos deve ser resolvida à luz dos princípios da anterioridade e da especificidade, previstos na lei 9.279/96, tendo como fator decisivo o conteúdo e a forma de exploração do sítio eletrônico. Ao final se constatou que, paralelo à tutela jurisdicional, é marcante a adoção de meios extrajudiciais de solução de conflitos, em razão da celeridade que o tema carece e das consequências econômicas que a disputa implica.

**Palavras-Chave:** Nomes de domínio; Sinais empresariais; Conflito Digital.

## **ABSTRACT**

The purpose of this article is to deal with the conflict between domain names, in digital media, and the traditional institutes of externalization of the entrepreneur before third parties. To achieve the objective, the research started with the general aspects related to the business name, brands and title of establishment, highlighting the constitutional protection provided for in art. 5th, XXIX of CR / 88. Then, through concrete data, it sought to show the economic relevance of the consumer market, on the internet, and the prominence that the domain name assumed, in this scenario, due to the close link of the electronic address to a certain brand or a specific name. From then on, a joint interpretation was sought between the institutes, in their theoretical and dogmatic bases, with the pertinent jurisprudential analysis, aiming to meet the multiple interests of the economic order provided for in art. 170 of the Constitution of the Republic. In order to comply with the proposal, the approach used was the deductive one with the literature review procedure. The research converges for the demonstration that the conflicting relationship between the institutes must be resolved in the light of the principles of anteriority and specificity, foreseen in the law 9.279 / 96, having as a decisive factor the content and the way of exploiting the electronic site. At the end it

<sup>1</sup> Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Possui graduação pela Universidade Cândido Mendes (2001). Professor de Direito Empresarial na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ) Mestrando em Direito Econômico e Desenvolvimento pela Universidade Cândido Mendes - RJ (UCAM).

<sup>2</sup> Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito (Mestrado e Doutorado) da Universidade Veiga de Almeida-RJ. Doutor em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Estado do Rio de Janeiro. Possui graduação em Direito pela Universidade Cândido Mendes e Mestrado em Direito pelo Centro Universitário Fluminense.

was found that, in addition to jurisdictional protection, the adoption of extrajudicial means of conflict resolution is remarkable, due to the speed that the issue lacks and the economic consequences that the dispute implies.

**Key words:** Domain names; Business signs; Digital Conflict.

## Introdução

Tradicionalmente os empresários realizam suas atividades econômicas exercendo direitos e contraindo obrigações na ordem civil através de um nome empresarial. É por meio deste que o empreendedor exterioriza a sua personalidade jurídica se diferenciando de outros agentes econômicos no mercado.

Por sua vez, o complexo de bens de que o empresário se vale, concentrando os elementos de produção e circulação da empresa, é conhecido por estabelecimento empresarial, sendo a sua base física identificada por um título.

Já os produtos e serviços, frutos da organização mercantil, são designados através de marcas, atinentes à propriedade industrial, conforme previsto na Lei 9.279/96, dotadas de grande projeção econômica<sup>3</sup>.

Como se vê, todos estes institutos refletem, de algum modo, formas de expressão ou sinais de distinção dos empresários, no exercício de sua atividade econômica, ora dizendo respeito à sua pessoa, ora ao local de atuação ou mesmo identificando o objeto empreendido.

Para o pleno desempenho de suas funções, o nome, o título e a marca gozam de especial proteção no ordenamento jurídico, em razão da relevância econômica que assumem em uma economia de mercado baseada na livre iniciativa, consoante os princípios estabelecidos no art. 170 da Constituição da República (CR/88), sendo reconhecida ainda como direito fundamental, a teor do art. 5º, XXIX, com vistas ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Essa forma especial de tutela resta amparada, pois, na proibição da concorrência desleal entre os participantes que buscam se aproveitar dos signos alheios, de modo a gerar um desvio de clientela ou mesmo a indução dos consumidores a erro, em prejuízo da própria economia, acarretando, de tal modo, a aplicação de sanções de natureza civil e penal.

---

<sup>3</sup> Consoante adverte BLASI (2005, p. 335), a respeito do aspecto econômico das marcas: “A marca é para a empresa a base de sua comercialização. Algumas marcas conseguiram ser transformadas no seu ativo mais valioso. É de fundamental importância para o desenvolvimento econômico de um país a formação de um acervo de marcas nacionais com prestígio. Podemos dizer que a marca é como o nome de família, que atesta e identifica a história, tradição e qualidade do produto ou serviço que assinala”.

Nesse sentido, compete ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), a teor da Lei 9.279/96, a atribuição de registro das marcas, com o âmbito de proteção nacional, sem embargo da possibilidade de extensão internacional, em virtude dos Tratados Internacionais de que o Brasil é signatário, a exemplo da Convenção de Paris de 1883 e o acordo TRIPS.

Em relação ao nome empresarial e ao título de estabelecimento, o registro e a anotação, respectivamente, são realizados perante o Registro Público de Empresas Mercantis (Junta Comercial), de cada Estado, a par da regra delineada no art. 32, II, “e”, art. 33, ambos da Lei 8.934/94 c/c o art. 1.166 do Código Civil.

No entanto, a partir da revolução tecnológica<sup>4</sup>, com a chegada da era digital e o desenvolvimento da *internet*, surgiu um novo elemento identificador, o chamado nome de domínio. Este é entendido como a indicação de um endereço eletrônico, na rede mundial de computadores, ou seja, de uma página virtual.

A grande questão que se debate, mundialmente, é se os nomes empresariais, marcas e títulos, em face dos nomes de domínio, possuem relação entre si ou se são institutos distintos, de modo que a propriedade empresarial imaterial, na virada do Século XX para o XXI, passa por um enfrentamento já mais antes visto, notadamente em função da relevância do mercado de consumo nesta etapa de globalização<sup>5</sup>.

A verdade é que a utilização da *Internet* permitiu a quebra de barreiras e a comunicação universal instantânea, através de uma rede mundial de computadores. Entretanto, com o surgimento do chamado ciberespaço, aparecem novos fenômenos jurídicos e conflitos em meio digital que carecem de regulamentação.

## 1.Desenvolvimento

Surgida a partir do final dos anos 60, nos Estados Unidos da América, a *internet* tinha fins especificamente militares, visando a troca de informação entre bases operacionais, em caso eventual guerra.

---

<sup>4</sup> “No momento em que as redes e os satélites transformaram as fronteiras físicas em meras referências geográficas, vivenciamos a crescente necessidade de uma regulamentação, tanto supranacional, quanto nacional da Internet, devido às implicações de seu uso no mundo jurídico. A transição de uma sociedade pós-industrial para a sociedade de informação não acontecerá da noite para o dia, como tão pouco aconteceu repentinamente a mudança da sociedade agrária para a sociedade industrial, porém, não há dúvidas de que estamos atravessando um período de transição, ocasião adequada para a reavaliação dos nossos propósitos e objetivos, passando em revista o arcabouço legal que nos circunda”. (NIGRI; GANDELMAN, 1998).

<sup>5</sup> “Constitui hoje ponto pacífico que os nomes de domínio, embora tenham surgido como um meio de endereçamento na Internet, atuam como sinais de identificação dos agentes que exercem atividade nesse espaço e cuja utilização tem suscitado conflitos com outros sinais tradicionalmente protegidos pela propriedade intelectual, como marcas, indicações geográficas, nome de empresa, títulos de estabelecimento, nomes de personagens e títulos de obras, além de nomes civis e pseudônimos notórios”. (SANTOS, 2003, p. 92)

No entanto, nos anos 80, através do aprimoramento da rede, a *internet* passou a ser utilizada para o intercâmbio acadêmico, entre as universidades americanas, com o escopo de pesquisas com nítido perfil científico.

Contudo, foi a partir da metade dos anos 90 que a *internet* se popularizou. Se difundiu entre os particulares, em virtude da diminuição do custo de aquisição de computadores pessoais com a profusão de linhas telefônicas, despertando o interesse de todos, principalmente dos fornecedores de produtos e serviços, que viram, na grande rede, uma possibilidade embrionária de aumento de mercado.

Essa postura visionária do comércio virtual, contrariando os prognósticos quanto aos hábitos dos consumidores, no que toca às compras físicas, chegou ao seu ápice<sup>6</sup>. Basta ver que o faturamento do comércio eletrônico cresceu 7,5% em 2017. As vendas pela internet totalizaram R\$ 47 bilhões no ano de 2016 e a estimativa para 2018 é de chegue na casa de R\$ 53 bilhões, o que representa um avanço de 12%, segundo dados apresentados pelo E-bit<sup>7</sup>.

Daí a importância do nome de domínio nesse ambiente virtual e no cenário econômico, frente as cifras bilionárias que a *internet* movimenta, quando em rota de colisão perante às marcas e outros signos distintivos dos empresários.

O nome de domínio constitui, pois, uma tradução do inglês *domain name*, fruto da existência de modernos estabelecimentos virtuais, sem qualquer incremento físico que lhe dê suporte.

Em verdade, o nome de domínio corresponde a um endereço eletrônico alfanumérico, a fim de localizar páginas virtuais denominadas de *home pages*<sup>8</sup>.

No entanto, com o crescimento da rede foi preciso desenvolver um sistema que convertesse os números em letras, com o objetivo de facilitar a navegação pelo interessado, surgindo, a partir daí o sistema de nomes de domínio.

---

<sup>6</sup> Fenômeno este que tem levado ao fechamento de estabelecimentos e à falência diversos empresários que até então detinham uma posição dominante de mercado. É o caso, por exemplo, da líder americana de venda de brinquedos, a Toys R Us. A companhia tinha mais de 2.000 mil lojas e cerca de 60 mil funcionários, não sendo capaz de acompanhar a mudança de perfil dos consumidores e a entrada de novos participantes nas vendas eletrônicas, acarretando um grande prejuízo a partir de 2005, o que culminou com o encerramento das atividades, em julho de 2018, após 70 anos de existência. Disponível em <<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/03/cadeia-de-loja-de-brinquedos-toys-r-us-vai-fechar-ou-vender-todas-as-lojas-nos-eua.shtml>> Acesso em 25 de fev. 2019 e <https://oglobo.globo.com/economia/fechamento-da-toys-us-afeta-nao-so-criancas-mas-mercado-imobiliario-22870609> Acesso em 25 de fev. 2019.

<sup>7</sup> Disponível em <https://www.ebit.com.br/webshoppers>> Acesso em 24 de fev. 2019.

<sup>8</sup> “Para que alguém conectado à internet possa localizar, na rede, o computador que deseja, é necessário que se percorra um caminho, e como os softwares não lêem letras, mas apenas números, esta transmissão de dados é numérica, funcionando como se cada computador ligado à rede possuísse um número de telefone. A esse endereço numérico na rede é dado o nome de Protocolo de internet (Internet Protocol), que é dividido em quatro números, como, por exemplo, 192.215.247.50”. ARANOVICH (2000, p. 129)

Cuida-se de um sistema hierárquico, em razão da composição ser agregada em diversos níveis. Em primeiro lugar, o que se busca é identificar o código do país de destino (*country code*), por exemplo “br” para o Brasil, “pt” para Portugal e “uk” para Inglaterra.

No segundo momento aparece o domínio de 1º nível (*top level domain*), que retrata a classe na qual o domínio está inscrito, ou seja, a destinação do seu titular. Existe, atualmente, um catálogo com diversas categorias, tanto nacionais, como internacionais, havendo mais de sessenta designações, sendo as mais comuns as seguintes: “.gov” (governo), “.jus” (Poder Judiciário), “.edu” (educação), “.org” (organizações); “.adv” (advogados) e o famoso “.com” para atividades comerciais.

Em terceiro lugar surge o domínio de 2º nível que identifica o titular do domínio propriamente dito, isto é, uma pessoa natural ou jurídica que explora uma atividade.

Por fim, encerrando a composição nominativa, tem-se presente a referência ao “www” (*world wide web*<sup>9</sup>) – como sendo a rede mundial de computadores;

Logo se vê que, ao contrário da prática habitual de leitura da esquerda para a direita, a correta formação do nome de domínio é justamente ao contrário. Inicia-se da direita, começando pelo código do país, seguindo-se o sinal distintivo de uma certa categoria e finaliza com a localização do nome cadastrado da própria entidade.

Com efeito, para regulamentar o ambiente virtual, bem como os nomes de domínio foi criado, pelo Governo Federal, um Comitê Gestor (CG), através da Portaria Conjunta MC/MCT 147 de 31 de maio de 1995, sendo o registro, inicialmente realizado à cargo da FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) por delegação do CG, que já dispunha de autorização pela InterNIC americana para tal função.

Seguiu-se, naquele tempo, a edição das Resoluções 001 e 002 de 1998, com o escopo de detalhar o modo de organização do sistema registro de domínios no Estado Brasileiro.

Atualmente, o registro de domínios é feito *on line*, por meio do sítio eletrônico “registro.br”, a cargo do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br)<sup>10</sup>, através da Resolução CGI.br 008/2008.

---

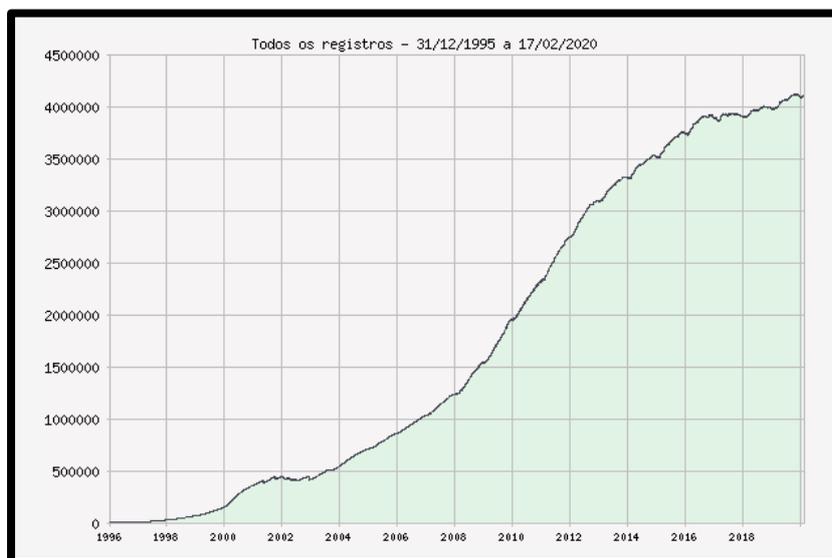
<sup>9</sup> Em tradução livre: rede de alcance mundial.

<sup>10</sup> “O Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) foi criado em 1995 para coordenar e integrar todas as iniciativas de serviços de Internet no país, promovendo a qualidade técnica, a inovação e a disseminação dos serviços ofertados. Seus membros são do setor governamental, do setor empresarial, do terceiro setor e da comunidade científica e tecnológica. Em 2005, o CGI.br delegou a execução de algumas das suas atividades a uma entidade civil, de direito privado e sem fins lucrativos, denominada Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br). O NIC.br, criado para implementar decisões e projetos do CGI.br, coordena e integra diversas iniciativas e atividades da Internet no país. Estão sob sua responsabilidade diversos projetos essenciais para a gestão desta rede no Brasil. O Registro.br faz o registro dos nomes de domínios que usam o .br e a atribuição de números de Sistema Autônomo (ASN) e endereços IPv4 e IPv6 no Brasil”. (NIC.br – Relatório de atividades 2016, p.3). Disponível em <[https://www.nic.br/media/docs/publicacoes/9/RA\\_CGI\\_NIC\\_2016\\_livro\\_eletronico.pdf](https://www.nic.br/media/docs/publicacoes/9/RA_CGI_NIC_2016_livro_eletronico.pdf)>. Acesso em 25 de fev. 2019.

No campo internacional, os dados existentes<sup>11</sup> apontam que, somente na classe “.com”, já constam mais de 123 milhões de registros de domínios ativos.

Por sua vez, no Brasil, as estatísticas<sup>12</sup> apontam que o País já conta com mais de 04 milhões (4.101.309) de domínios registrados<sup>13</sup>, ocupando posição de liderança entre os demais países da América Latina.

Figura 01 – Estatísticas de domínios registrados de 1995 a fevereiro de 2020



Fonte: Disponível em <<https://registro.br/estatisticas.html>> Acesso em: 18 de fev. 2020

Corroborando a propensão econômica que o mercado virtual alcançou, revela notar que a designação “.com” é recordista entre os demais tipos de domínio, contando, atualmente, com 3.771.297 inscrições, o que equivale a 91,95% dos registros realizados<sup>14</sup>.

É certo que, em matéria de proteção dos domínios, o Brasil adota o modelo de matriz norte-americana, conhecido como livre ou desvinculado, sob o princípio *first to file, first to come* ou *first to serve*. Significa dizer que o direito ao nome de domínio é conferido, em regra, ao primeiro que requerer a sua inscrição, desde que observadas as exigências formais para tanto, conforme a

<sup>11</sup> Disponível em <https://www.codigofonte.com.br/noticias/mapa-mostra-um-mundo-diferente-se-paises-tivessem-o-tamanho-do-numero-de-seus-dominios> acesso em 25 de fev. 2019.

<sup>12</sup> Disponível em <<https://registro.br/estatisticas.html>>. Acesso em 18 de fev. 2020.

<sup>13</sup> O br continuou crescendo em 2016, mesmo com o ambiente econômico desafiador do país. Foram registrados aproximadamente 1,3 milhão de novos domínios. Descontados os nomes que não foram renovados, o número total de domínios sob o br cresceu 4,4%, chegando próximo de 3,9 milhões de domínios, o que representa um crescimento absoluto de quase 165 mil domínios ativos em relação a 2015. (NIC.br – Relatório de atividades 2016, p. 21). Disponível em <[https://www.nic.br/media/docs/publicacoes/9/RA\\_CGI\\_NIC\\_2016\\_livro\\_eletronico.pdf](https://www.nic.br/media/docs/publicacoes/9/RA_CGI_NIC_2016_livro_eletronico.pdf)>. Acesso em 25 de fev. 2019.

<sup>14</sup> Disponível em <<https://registro.br/estatisticas.html>> Acesso em: 18 de fev. 2020

previsão contida no art. 1º<sup>15</sup> da Resolução 008/2008, sendo possível o registro de até 20 (vinte) domínios por entidade, na forma do inciso V, art. 10 do mesmo diploma.

Não se trata de um serviço gratuito, uma vez que o art. 8º determina que, no ato do registro e/ou de sua renovação, serão cobrados valores pela manutenção periódica do mesmo. Há, pois, onerosidade na prestação do serviço.

De acordo com o art. 2º<sup>16</sup> do ato normativo indicado, é permitido o registro de domínios em favor de pessoas naturais e jurídicas, estas nacionais ou estrangeiras, simples ou empresárias, desde que regulares.

Cabe ressaltar que o órgão executor assume uma postura de neutralidade em relação aos registros de domínio, isentando-se de responsabilidade em caso de violação ao direito de terceiros, na dicção do art. 5º, I<sup>17</sup> da resolução em apreço.

Por sua vez, o cancelamento do domínio poderá ser realizado por renúncia expressa do titular, inadimplemento dos valores de manutenção, ordem judicial, irregularidade cadastral e ausência de comprovação de atividades, no Brasil, por sociedade estrangeira, a teor da dicção prevista no art. 9º, podendo o nome de domínio ser colocado à liberação para outros interessados.

Muito embora não se encontre, na Resolução 008/2008, a possibilidade de transferência do nome de domínio registrado em favor de outrem, em autêntica cessão de direitos, nada há de proibitivo em termos legais.

Tratando-se de direito patrimonial disponível inexistente impedimento para tanto. Se até as marcas, dotadas de extrema proteção, são passíveis de licenciamento, cessão<sup>18</sup> e penhora<sup>19</sup>, não há razão para restringir tal faculdade em desfavor dos domínios<sup>20</sup>.

---

<sup>15</sup> Art. 1º - Um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo, conforme as condições descritas nesta Resolução. 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

<sup>16</sup> Art. 2º - É permitido o registro de nome de domínio apenas para entidades que funcionem legalmente no País, profissionais liberais e pessoas físicas, conforme disposto nesta Resolução. No caso de empresas estrangeiras poderá ser concedido o registro provisório, mediante o cumprimento das exigências descritas no artigo 6º, desta Resolução.

<sup>17</sup> Art. 5º - É da inteira responsabilidade do titular do domínio: I. O nome escolhido para registro, sua utilização e eventual conteúdo existente em páginas referidas por esse domínio, eximindo expressamente o CGI.br e o NIC.br de quaisquer responsabilidades por danos decorrentes desses atos e passando o titular do nome de domínio a responder pelas ações judiciais ou extrajudiciais decorrentes de violação de direitos ou de prejuízos causados a outrem;

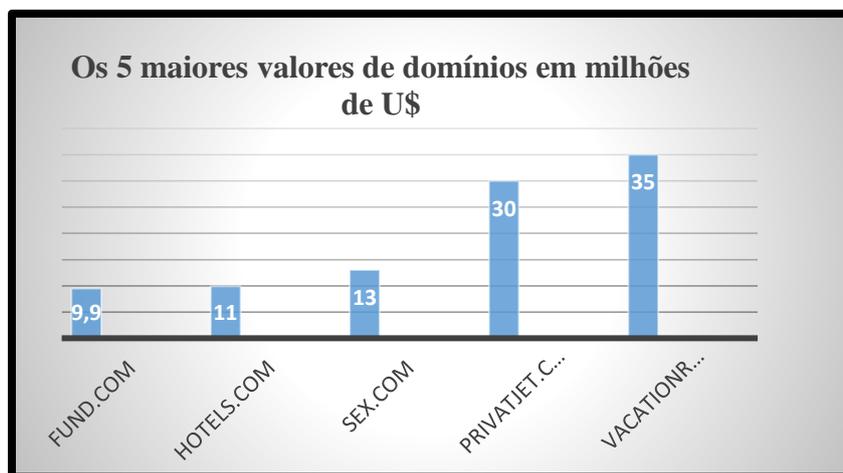
<sup>18</sup> Lei 9279/96. Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: I - ceder seu registro ou pedido de registro; II - licenciar seu uso;

<sup>19</sup> Execução - Expedição de ofício ao INPI para penhora sobre marca pertencente ao executado – Possibilidade – Desnecessário esgotamento de diligências para localização de outros bens – Bem imaterial que possui valor econômico – Recurso provido." (TJSP. Agravo de Instrumento 2120413-52.2016.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2016; Data de Registro: 02/09/2016).

<sup>20</sup> "O surgimento dos domínios deu origem a um mercado milionário, em que empreendedores compram endereços aos montes para vendê-los por preços mais altos. É como uma especulação imobiliária virtual: determinados domínios, em especial nomes

Aliás, causa espanto os valores pagos pela aquisição de nomes de domínios, já que tamanha é a sua importância no mercado de consumo digital, a justificar vultosos investimentos<sup>21</sup>.

Figura 02 – Os 5 maiores valores pagos por domínios em milhões de reais



Fonte: disponível em <https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2013/09/lista-mostra-os-15-nomes-de-dominios-com-mais-caros-da-internet.html> Acesso em 18 de fev. 2020

Com essa performance no mercado, aliado à ausência de uma legislação específica<sup>22</sup> que discipline as relações entre os nomes de domínio e os demais sinais distintivos, não é difícil perceber a existência de um acirrado conflito entre os institutos referentes à nome, marca, título de domínios<sup>23</sup>.

Em termos legislativos, não obstante a omissão do Código Civil em tratar do tema, existem Projetos de Lei visando regulamentar a situação.

---

simples e óbvios, são extremamente lucrativos para quem sai na frente e consegue registrá-los. Afinal, um domínio adequado pode ser muito importante para a visibilidade e a identidade de um negócio. Durante um dia de 2012, Mike Mann, um desses especuladores, comprou quase 15 mil domínios. O endereço mais caro de todos os tempos é o lasvegas.com, negociado por US\$ 90 milhões em 2005. Outros exemplos de grandes vendas no ramo incluem o vacationrentals.com, comprado por US\$ 35 milhões por um empresário do turismo, em 2007, e o sex.com, que movimentou US\$ 13 milhões em 2010 depois de uma longa e complexa disputa judicial". CABRAL (2018).

<sup>21</sup> Disponível em <<https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2013/09/lista-mostra-os-15-nomes-de-dominios-com-mais-caros-da-internet.html>> Acesso em 25 de ago. 2018.

<sup>22</sup> “O código Civil de 2002 omitiu-se na disciplina do comércio eletrônico, perdendo, assim, boa oportunidade para afirmar-se como um código de raízes contemporâneas” (CAMPINHO, 2003, p. 350)

<sup>23</sup> São conhecidos os casos internacionais de conflitos envolvendo algumas marcas muito famosas como: “MTV”, “MCDONALD’S”, “CANDYLAND”, entre outras. No Brasil se tornou referência, como *leading cases*, os domínios envolvendo os nomes AYRTON SENNA e RIDER.

Na Câmara do Deputados, se encontra, em tramitação, o PL n.º 835/2011<sup>24</sup>, de autoria do Deputado Cláudio Cajado.

No Senado Federal, está em trâmite o Projeto de Reforma do Código Comercial<sup>25</sup> (PLS n.º 487/2013) contendo a previsão normativa da figura do nome de domínio, no art. 117, como integrante do fundo empresarial.

Essa lacuna normativa, é bem verdade, permite que pessoas imbuídas de má-fé se valham dos signos de terceiros (nomes, marcas e títulos) para se registrarem na internet, antes dos legítimos titulares, obtendo lucratividade na rede, seja por concorrência desleal com desvio de clientela, seja por conduta parasitária<sup>26</sup> aproveitando-se da fama alheia ou por meio de impedimento de uso com a intenção de posterior de venda.

São os denominados posseiros digitais, que navegam na rede praticando a chamada pirataria cibernética (*cybersquatting*) buscando vantagens indevidas em detrimento dos direitos pessoais e patrimoniais dos empresários, do direito de informação dos consumidores e do ambiente competitivo de mercado, dada a projeção econômica que a rede permite.

Esse problemática de semelhança (*confusingly similar*) ou da usurpação é o ponto nevrálgico da questão, dando origem a diversas lides levadas a julgamento perante os variados Tribunais do país. Isso porque, ao contrário do que se possa imaginar, o nome de domínio não se traduz em mero endereço eletrônico como inocentemente aparenta.

Sua vinculação a um produto ou serviço de terceiro, ou mesmo a um nome ou título de outrem, faz com que o “internauta” passe a associar o domínio de segundo nível com aqueles símbolos distintivos, acarretando a possibilidade de confusão e/ou ofuscação da marca<sup>27</sup> (*blurring*) pela perda abstrata de sua distintividade.

Com efeito, a doutrina de uma modo geral e a jurisprudência dominante, tem se manifestado no sentido de que as normas relativas à propriedade intelectual, previstas na Lei 9.279/96, são aplicáveis toda vez que os elementos de composição dos nomes de domínio possam caracterizar o

---

<sup>24</sup> Disponível em <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=496040> Acesso em 30 de fev. 2019.

<sup>25</sup> Disponível em <https://legis.senado.leg.br/sdleggetter/documento?dm=4713964&ts=1529342726042&disposition=inline&ts=1529342726042> Acesso em 25 de fev. 2019.

<sup>26</sup> “Entende-se por concorrência parasitária o ato ou atos de um comerciante ou industrial que tira ou se esforça por tirar proveito das realizações pessoais de outrem e do renome adquiridos legitimamente por um terceiro, ainda que ele não tenha sempre a intenção de prejudicar a este último. O concorrente parasitário procura, pois, imitar (singer) a criação de um terceiro para apresentar produtos ou atividades idênticas ou muito vizinhas (...) o uso per agganciamento, como dizem os autores italianos, de marcas alheias, importa necessariamente na diluição da marca legítima, fenômeno assinalado na doutrina universal”. (PINHEIRO, 1998, p. 69).

<sup>27</sup> “Pela internet, vende-se um produto ou serviço identificados por uma marca ou nome de domínio no mundo todo, legalmente, sem que se tenha marca registrada em qualquer parte. Em um mundo em irreversível globalização comercial por meio eletrônico, o registro próprio e exclusivo de nome de domínio fere mortalmente as marcas de produto de varejo que passam a ter o seu sentido esvaziado”. (GARCIA; MENEZES, 2000, p. 479).

uso indevido ou prejudicial relativamente a um sinal preexistente, capaz de fomentar a concorrência desleal, incentivar uma ação parasitária ou induzir a erro potenciais consumidores<sup>28</sup>.

Nesse contexto, para dirimir os conflitos entre os institutos devem ser aplicados os princípios marcários da territorialidade, anterioridade e, principalmente, o da especialidade<sup>29</sup>, tal como previstos nos arts. 129 e art. 227 da Lei 9.279/96, privilegiando-se os direitos constitutivos sobre os nomes arquivados nas Juntas Comerciais e sobre as marcas previamente registradas no INPI.

Em outras palavras, se as marcas com identificação semelhantes podem coexistir, caso catalogadas em classes distintas de produtos e serviços, assim também o deve ser em relação aos nomes de domínio, posto que também dignos de proteção.

Essa orientação, todavia, apenas não se aplica nos casos de marcas de alto renome e notoriamente conhecidas, em virtude de consagração normativa especial trazida na Lei 9.279/96.

Para as primeiras, é assegurada proteção em todos os ramos de atividade independente de classe (art. 125<sup>30</sup>). Já às segundas, a tutela marcária não carece de prévio registro no País para gozar de proteção (art. 126<sup>31</sup>).

É nesse sentido que se consolidou o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a respeito da matéria<sup>32</sup>.

A existência de má-fé por parte do titular do domínio também é outro elemento destacado que configura o abuso do direito, a fim de se priorizar os direitos resultantes do nome e da marca.

---

<sup>28</sup> “O ato de assentamento do nome de domínio na FAPESP [atual NICbr] não é dotado de natureza constitutiva, tal qual se reveste da marca perante o INPI ou do nome empresarial perante o Registro Público de Empresas Mercantis, razão pela qual é nesta perspectiva que se deve avaliar essa nova e numerosa pirataria de marcas e nome empresariais que se vem observando no mercado. Em vista da função de identificação do estabelecimento virtual, como antes ressaltada, o nome de domínio, registrado na FAPESP [atual NICbr], não pode apresentar em seu núcleo expressão protegida como marca de terceiro, devidamente registrada no INPI. A utilização de núcleo capaz de induzir o consumidor em erro na identificação do empresário titular do estabelecimento virtual caracteriza ato de concorrência desleal”. (CAMPINHO, 2003, p. 352).

<sup>29</sup> De acordo com Fabio Ulhoa Coelho (2017, p. 119): “A proteção da marca se restringe aos produtos e serviços com os quais no 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. O INPI classifica as diversas marcas econômicas de indústria, comércio e serviços, agrupando-as segundo critério da afinidade, em classes, que auxiliam a pesquisa de possíveis fontes de confusão. O titular do registro de uma marca terá direito à sua exploração exclusiva nos limites fixados por este critério. Não poderá, por conseguinte, opor-se à utilização de marca idêntica ou semelhante por outro empresário se estiver afastada qualquer possibilidade de confusão”.

<sup>30</sup> Art. 125. A marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

<sup>31</sup> Art. 126. 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.

<sup>32</sup> STJ - REsp 1466212/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 03/03/2017. Confira-se, ainda, os seguintes julgados: (REsp 1571241/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018); (REsp 1238041/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 17/04/2015);

À toda evidência, a questão demanda prova concreta, sendo indicativas as condutas concernentes à multiplicidade de registros sem a correspondente atividade econômica e o oferecimento à venda com o intuito lucrativo<sup>33</sup>.

Em termos processuais, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a competência da Justiça Estadual para dirimir tais conflitos. Estabeleceu a premissa de que inexistente interesse da União a justificar o deslocamento para a Justiça Federal, tão somente em função da natureza delegada do órgão regulador dos domínios<sup>34</sup>.

Isto é, se mostra inaplicável a regra do art. 109 da CR/88, uma vez que o órgão executor (NICbr) não se responsabiliza pela lesão aos interesses de terceiros, conforme disposto em Resolução, não ostentando, pois, pertinência subjetiva na lide.

Além do cancelamento do domínio, o ato ilícito dará ensejo a uma indenização pelos danos materiais sofridos, em razão da contrafação, diante do permissivo trazido no art. 209 da Lei 9.279/96.

Entende o STJ que tais danos são presumidos, ou seja, independentem de demonstração concreta<sup>35</sup>, dispondo o art. 210 o modo pelo qual o valor será calculado.

Será cabível, outrossim, a condenação em danos morais, na forma do art. 16 c/c o art. 52, ambos do Código Civil em conjunto com o verbete 227 do STJ<sup>36</sup>.

O STJ cristalizou o entendimento de que nas hipóteses de violação ao direito de exclusiva, oriundos da propriedade industrial, o dano moral estará *in re ipsa*, independente da prova da lesão à honra subjetiva do titular<sup>37</sup>.

No entanto, a via jurisdicional não é o único caminho a ser percorrido para a resolução de lides dessa natureza, já que se tratam de direitos de conteúdo patrimonial e de natureza disponível entre pessoas capazes.

Os mecanismos extrajudiciais de composição de conflitos, tão incentivados no novo Código de Processo Civil (art. 3º da Lei 13.105/15), estão ocupando cada vez mais espaço nesse ambiente

---

<sup>33</sup> “Presunção de má-fé é o propósito de venda, de impedir o uso da marca de seu proprietário, de perturbar a sua atividade comercial ou de aproveitar-se economicamente da confusão que se origina entre a marca e o domínio”.

“A má-fé, pode ser demonstrada por: 1) um oferecimento a venda, aluguel ou transferência do domínio ao titular da marca ou ao seu concorrente; 2) uma tentativa de atrair os usuários da internet ao detentor do nome de domínio ou mediante qualquer forma de locação *on-line* para obter ganhos financeiros; 3) registrando o nome de domínio para impedir ao titular da marca a sua própria proteção; e 4) registrando o nome no sentido de abalar o negócio do concorrente”. TINOCO (2001, p. 69-70).

<sup>34</sup> STJ - REsp 341.583/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2002, DJ 09/09/2002, p. 231.

<sup>35</sup> STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 769.535/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017.

<sup>36</sup> A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. (Súmula 227, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/1999, DJ 08/10/1999, p. 126)

<sup>37</sup> STJ - REsp 1327773/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 15/02/2018.

digital, fruto da tão criticada morosidade da Justiça e da ausência de especialidade na matéria eletrônica.

Afivle-se que, além da Arbitragem prevista na Lei n.º 9.307/96, o sistema de domínios instituiu a possibilidade de um julgamento extrajudicial de índole administrativa, de vinculação contratual, a teor do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativo a nomes de domínios sob “.br” – denominado SACI-Adm<sup>38-39</sup>.

Através de instituições credenciadas<sup>40</sup>, já proferiu centenas de decisões desde a sua criação em 2011<sup>41</sup>. Interessante notar que o art. 3º<sup>42</sup> do regulamento SACI-Adm traz alguns requisitos pelos quais se interpreta a existência de má-fé, de modo a causar prejuízos ao contestante do domínio inscrito, o que pode servir de parâmetro para as questões levantadas aos Órgãos Judiciais.

Em se tratando de natureza administrativa, no entanto, como sói ocorrer, o julgamento não possuirá contornos de definitividade podendo ser sindicado judicialmente<sup>43</sup>, sob pena de

---

<sup>38</sup> Disponível em <<https://registro.br/dominio/saci-adm.html>> Acesso em 25 de fev. 2019.

<sup>39</sup> Art. 1º. O Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de domínios sob o ".br" - SACI-Adm - tem por objetivo a solução de litígios entre o titular de nome de domínio no ".br" (denominado "Titular") e qualquer terceiro (denominado "Reclamante") que conteste a legitimidade do registro do nome de domínio feito pelo Titular. § 1º: O SACI-Adm limitar-se-á a determinar a manutenção do registro, a sua transferência ou o seu cancelamento. § 2º: O Titular do nome de domínio objeto do conflito aderirá ao SACI-Adm através do contrato firmado para registro de nomes de domínio no ".br".

<sup>40</sup> Art. 2º. O Reclamante escolherá uma das instituições credenciadas e solicitará à instituição escolhida a abertura de procedimento do SACI-Adm, informando em seu Requerimento

<sup>41</sup> A lista atualizada de decisões desde o início do SACI-Adm está disponível em: [registro.br/dominio/saci-adm.html](https://registro.br/dominio/saci-adm.html).

<sup>42</sup> Art. 3º O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; ou

b) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou

c) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade; ou  
Parágrafo único: Para os fins de comprovação do disposto no Caput deste Artigo, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:

a) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o Reclamante ou para terceiros; ou

b) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou

c) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante; ou

d) ao usar o nome de domínio, o Titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante.

<sup>43</sup> Art. 7º. Desde a comunicação do início do procedimento do SACI-Adm e até o seu término, o NIC.br não permitirá a transferência de titularidade do nome de domínio em disputa, exceto em cumprimento de ordem judicial ou proferida por um tribunal arbitral.

inconstitucionalidade do instituto, na dicção do art. 5º XXXV da CR/88, a consagrar o princípio da inafastabilidade de Jurisdição<sup>44</sup>.

## Conclusão

A par dos tradicionais institutos de exteriorização do empresário, seus produtos, serviços e estabelecimento, o nome de domínio é uma realidade da vida moderna fruto da evolução digital.

O presente trabalho buscou reunir elementos que demonstrem a necessidade de uma interpretação conjugada entre os institutos acima indicados, em suas bases teóricas e dogmáticas, com vista ao cumprimento de sua função social e econômica, de modo que inexista a configuração de abuso de direito por qualquer de seus titulares ou violação ao critério competitivo de mercado.

A pesquisa desenvolvida no presente texto demonstrou que na colidência entre os nomes de domínios e os demais sinais distintivos do empresário será o conteúdo do *site* o fator decisivo no deslinde do feito.

Se ambos versarem sobre matéria relacionada a objeto idêntico ou similar deverá preponderar o registro anterior da marca, diante do caráter constitutivo registral e da proteção à propriedade industrial, cancelando-se ou transferindo-se o domínio contestado. Orientação esta mitigada em se tratando de marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas.

No entanto, em caso de diversidade de conteúdo, sem que haja a possibilidade de parasitismo ou indução a erro dos consumidores, entra em cena o princípio da especialidade, sendo possível a convivência do domínio e da marca/nome/título, desde que fazendo uso de identificação de 1º nível em classes diferentes, dado que inexistem direitos absolutos, cuja ressalva também se aplica às marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas.

Essa linha divisória, todavia, muitas das vezes, é por demais tênue, o que requer a especialização na matéria e a rapidez nos julgamentos, em razão dos interesses patrimoniais e econômicos que rondam a questão, nem sempre alcançáveis de maneira célere pelo Poder Judiciário.

A Justiça, portanto, deve atravessar um espinhoso caminho na compreensão da disciplina virtual e a sua adequação aos institutos jurídicos tradicionais, o que tem gerado grande repercussão em temas relacionados à responsabilidade civil, ao sistema tributário, à tutela penal, aos direitos do consumidor, às questões obrigacionais, e, sobretudo, no âmbito do direito empresarial.

---

<sup>44</sup> TJSP - Apelação 1005471-29.2015.8.26.0624; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Tatuí - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/07/2017; Data de Registro: 12/07/2017.

Com esse viés, a adoção de meios alternativos de resolução de litígios tem contribuído para o alcance de resultados mais efetivos com menor dispêndio de tempo e custo.

## Referências

ARANOVICH, Natalia de Campos. **O registro de domínios no Brasil e a proteção das marcas no âmbito da Internet**. Revista de Direito Privado, São Paulo, v. 1, n. 4, p. 127-158, out. 2000.

CAMPINHO, Sergio. **O direito de empresa à luz do código civil**. 12. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro, RJ: Renovar, 2011.

COELHO, Fabio Ulhoa. **Novo Manual de direito comercial**. 29ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2017.

DI BLASI, Gabriel. **A propriedade industrial**: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro, RJ: Forense, 2005.

GARCIA, Mario Augusto Soerensen; MENEZES, Paula Oliveira Bezerra de. **O conflito entre os nomes de domínio e as marcas e as denominações comerciais**. Revista Forense, Rio de Janeiro, RJ, v. 96, n. 350, p. 471-480, abr. 2000.

NIGRI, Débora Fisch; GANDELMAN, Silvia Regina Dain. **Aspectos legais sobre o registro de nome de domínio na Internet**. Resoluções MICT/SPIA 1 e 2, de 15.4.98. Doutrina Adcoas, São Paulo, v. 1, n. 12, p. 452-457, dez. 1998.

OLIVEIRA, Mauricio Lopes de. **Marca registrada e nome de domínio**. Dois enfoques ainda não debatidos. Consulex. Revista Jurídica, Brasília, v. 4, n. 41, p. 61-63, maio/set. 2000.

PINHEIRO, Waldemar Álvaro. **Do registro de marcas alheias na Internet**. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 87, n. 753, p. 66-72, jul. 1998.

SANTOS, Adriana Gomes; MORAES, Maria Antonieta Lynch; VARELA, Maria Gabriela de Carvalho Magalhães. **A prática do cybersquatting no Brasil**. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 989, p. 225-245, mar/2018.

SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos. **Conflitos em matéria de nomes de domínio**. Revista do Advogado, São Paulo, v. 23, n. 69, p. 92-99, maio/set. 2003.

SOARES, Jose Carlos Tinoco. **Abuso de direito pelo uso de nomes de dominio na Internet**. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 90, n. 786, p. 68-76, abr. 2001.