

# **CONIC-SEMESP** 14º Congresso Nacional de Iniciação Científica

**TÍTULO:** DIREITO AO NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET E SUAS PRINCIPAIS DISCUSSÕES

**CATEGORIA:** CONCLUÍDO

**ÁREA:** CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

**SUBÁREA:** DIREITO

**INSTITUIÇÃO:** FACULDADE BARRETOS

**AUTOR(ES):** MARIANA CRISTINA PEREIRA

**ORIENTADOR(ES):** FERNANDO MELO DA SILVA

**COLABORADOR(ES):** JULIANA CRISTINA BORCAT

Realização:



Apoio:



# **DIREITO AO NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET E SUAS PRINCIPAIS DISCUSSÕES**

## **1. RESUMO**

O presente trabalho buscou mostrar de maneira singela um breve estudo sobre o direito a qual recai o nome de domínio frente a um paralelo ao direito de propriedade de marca prevista pela Lei 9.279/96, cuja finalidade foi demonstrar o entendimento jurisprudencial de alguns conflitos de maior relevância e volume no judiciário através da aplicação da referida lei juntamente com as Resoluções 001/98 e 008/05, ambas do Comitê Gestor da Internet no Brasil.

Tais aplicações chegam ao preceito constitucional do art. 5º, inciso XXIX que prevê a proteção ao direito industrial cuja finalidade é assegurar o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

## **2. INTRODUÇÃO**

Este estudo versará sobre uma breve análise sobre o direito ao nome de domínio na internet, tendo como aplicação subsidiária a Lei nº. 9.279/96 referente regulamentação para o registro de marca no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI).

Levantar apontamentos sobre o registro no INPI referente as peculiaridades do registro da marca, frente a um paralelo do conceito de nome de domínio e algumas de suas características e requisitos para registro previstos na Resolução 001/98 e Resolução 008/05 do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI).

Após tais considerações, volta-se a sua finalidade em demonstrar a solução que se tem adotado através de jurisprudências sobre os principais conflitos que surgem em discussão ao nome de domínio, mas que envolve de tal forma o direito concedido à propriedade da marca registrada, bem como de conflitos entre nomes de domínios.

## **3. OBJETIVO**

Demonstrar os principais conflitos relacionados ao direito ao nome de domínio frente a um breve estudo deste instituto que tem crescido consideravelmente devido ao amplo acesso a informação pelas redes de computadores e utilizados por empresas ou instituições como forma de divulgação ou comercialização, que, para

que possam exercer com segurança devem obedecer o regulamento referente a concessão do nome de domínio e dessa forma conseguir garantir não apenas maior proteção aos empresários, mas também o desenvolvimento tecnológico e econômico previsto no preceito constitucional do art. 5º, inciso XXIX.

## **4. METODOLOGIA**

Para a realização do presente trabalho foi utilizado como metodologia à forma indutiva, sendo esta por meio de leituras de texto, mas principalmente da legislação pertinente ao assunto abordado, bem como de posicionamentos jurisprudenciais a respeito do tema.

## **5. DESENVOLVIMENTO**

### **5.1. Noções sobre o Direito de Marca**

Para que se possa fazer uma análise sobre a aplicação do instituto do nome de domínio na internet, cabe começar com alguns apontamentos sobre o direito de registro da marca, na qual sua regulamentação é utilizada como analogia para solução de conflitos em disputas judiciais sobre o nome de domínio utilizado na internet.

Tendo em vista o direito Constitucional de proteção à marca ou outros símbolos distintivos com fim a assegurar o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, a Lei nº. 9.279 de 14 de maio de 1996 é responsável por regulamentar os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

A finalidade do direito de propriedade industrial é a proteção da criação de algo novo, como possível analisar ao se tratar de invenção, modelo de utilidade ou desenho industrial, mas também para proteção do empresário que cria uma marca para conhecimento de sua empresa frente aos consumidores, assim como uma forma de proteção frente a outras empresas que venham a entrar no mercado, tendo neste caso finalidade de distinção entre os demais concorrentes.

Fábio Ulhoa Coelho explica ser a marca como: “As marcas são sinais distintivos que identificam, direta ou indiretamente, produtos ou serviços”<sup>1</sup>. O art. 122 da Lei 9.279/96 define marca como sendo sinais distintivos visualmente que sejam perceptíveis não compreendendo as proibições legais. Logo, marca compreende

---

<sup>1</sup> COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito Comercial: direito de empresa**. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 143.

uma palavra, conjunto de palavras ou sinais (desenhos) que passam a identificar um produto ou um serviço disponibilizado pela empresa portada.

O art. 123 e seus incisos subdivide a marca como sendo de produto ou serviço (visa distinguir um produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, ou mesmo de origem diversa), marca de certificação (tem por finalidade atestar a conformidade do produto ou serviço indicando estar de maneira correta conforme normas relativas ou especificações técnicas quanto à qualidade, natureza, material utilizado ou a metodologia empregada) e marca coletiva (utilizada para identificação de produtos ou serviços oriundos de membros de determinada entidade).

O requerimento feito para o registro da marca pode ser efetuado por pessoa física ou jurídica, seja esta última de direito público ou priva. Outra principal finalidade também no registro da marca é combate à concorrência desleal.

## **5.2. Noções sobre Direito de Nome de Domínio na Internet**

Com o avanço da tecnologia e globalização, o mundo ficou cada vez mais conectado e informações postas de qualquer país estão à disposição das pessoas através do grande acesso à internet.

Com essa nova ferramenta a disposição da população foi possível para as grandes ou pequenas empresas difundirem seus negócios com a criação de sites contendo informações sobre a atividade econômica desenvolvida, ou mesmo outros que cuja atividade e a venda de produtos na qual são negociáveis pela internet, prática comum utilizada atualmente para comercialização de produtos ou serviços.

Dessa forma, ao criar uma página na internet, e para que as pessoas não precisem decorar o endereço desse site, que funciona basicamente como um endereço constituído por diversos números e símbolos, os servidores desse site permite que a este seja criado um nome para que o consumidor que venha a ter acesso precise apenas ter o nome fornecido e acessar a página criada.

Esse nome, de tal forma como ocorre na marca, pode ser constituídos de letras ou símbolos que visam à identificação e individualização desse site correspondente a pessoa jurídica a qual pretende contratar.

O Comitê Gestor da Internet no Brasil foi criado através da Portaria Interministerial 147/95 pelo Ministério de Comunicações e do Ministério de Ciência e Tecnologia, cuja finalidade é regulamentar as normas que estruturam o registro de nome de domínio no Brasil.

O Comitê Gestor através da Resolução 001/98 cria norma de requisitos necessários para que se possa requerer o registro do nome de domínio, e por meio da Resolução 002/98 delega a FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) o cargo de responsabilidade para efetuar os registros de tais nomes, bem como a distribuição dos respectivos endereços de IP (Internet Protocol, responsável pela identificação de cada site ou computador individual), como também a responsabilidade de sua manutenção na rede eletrônica de internet.

Antes de tratar sobre os requisitos para o registro do nome de domínio, importante se faz breves considerações referentes a alguns conceitos importantes que estão disponíveis no site da FAPESP, tais como:

O nome a ser requerido pelo interessado deve conter de no mínimo dois caracteres para no máximo 26 caracteres entre combinações de letras e números, sendo vedada a combinação apenas de números. Não é permitido símbolos que não seja o caracter do hífen (-).

O nome a ser escolhido deve estar disponível entre os DPN (Domínio de Primeiro Nível), entendendo estar disponível aquele que não tenha sido registrado anteriormente, não sendo permitido o registro de variações do nome ao se inserir apenas o hífen para diferenciá-lo, uma vez que tal caracter não é considerado como uma distintiva de nome.

E, assim como ocorre em relação à regulamentação do registro da marca, não é possível o registro de nomes não registráveis, como palavras de baixo calão, que vá contra a moral ou bons costumes, ofensivas a imagem ou liberdade de consciência e crença, nomes que possam induzir terceiros a erro, na qual não será registrado nomes de alto renome ou que sejam notoriamente conhecidos quando não forem devidamente requeridos pelos devidos titulares, ou que pertençam a reservas mantidas pelo CGI.br ou pela FAPESP representando conceitos predefinidos na rede de Internet.

Tais requisitos se encontram no Art. 2º da respectiva Resolução, Anexo I.

Conforme art. 3º, para que seja feito o registro também é exigido de dois a cinco servidores DNS (Domain Name System), que serão responsáveis por responderem pelo nome de domínio solicitado. Caso não estejam ativos no mínimo dois desses servidores, o requerimento de registro do nome de domínio será cancelado instantaneamente.

Exige-se também que o contato administrativo deixado no momento da requisição, se este de fato ou de direito, pertença à instituição requerente do registro. O contato técnico não é obrigatório pertencer à instituição, uma vez que esta pode ser de um dos provedores utilizados. Exige-se que o cadastro feito pelo requerente esteja permanentemente atualizado, uma vez que o operador do registro do nome de domínio fará uso intensivo através do correio eletrônico (e-mail) para comunicação com os titulares do nome registrado com a finalidade de assegurar a manutenção do bom funcionamento, mas principalmente porque denota-se ser imprescindível para que seja feita a disseminação de informações e realização de notificações sobre o registro, afim de se evitar registros com mesmo nome de domínio anteriormente concedidos.

Ainda sobre o registro, o art. 1º assegura outras condições ao processo realizado, tal como a possibilidade de se registrar até 10 nomes de domínios utilizando-se do mesmo cadastro geral de contribuintes, sendo possível através da existência de filiais.

Importante frisar quanto à informação acima citada que, os mesmos nomes de domínios registrados devem estar sobre o mesmo Domínio de Primeiro Nível, abrangendo exceções, como ocorrer à transição de um Domínio de Primeiro Nível para outro, podendo ser concedido um período de coexistência entre os dois sobre um prazo de 180 dias até que transição de um para outro seja realizada.

O Anexo II da respectiva Resolução fixa os Domínios de Primeiro Nível de registro sob o domínio **.br** usado para sites de cadastro de domínio a nível nacional do Estado brasileiro.

Tal anexo possui um artigo único fixando que os nomes de domínio na rede eletrônica de Internet do Brasil, constituídos sob o domínio **.br** podem ser registrados sob as seguintes classificações de grupos:

Grupos destinados as Pessoas Jurídicas, o domínio usado sob o **.br** é destinado às instituições de ensino superior, bem como as destinadas às de pesquisas, exigindo para tal registro o Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda (CGC), assim como o comprovante da atividade específica exercida pela instituição requerente.

O domínio **.org** é destinado as organizações não governamentais e sem fins lucrativos, sendo exigido documentação que possa comprovar a natureza da

instituição e o Cadastro Geral de Contribuintes. O domínio **.g12** destinado a instituições educacionais de primeiro e segundo grau com exigência do CGC, o **.net** utilizado apenas para provedores de meios físicos de comunicação, desde que legalmente habilitados, o **.mil** aos órgãos militares, o **.gov** destinado ao domínio dos do Governo brasileiro, constituído sobre os três poderes (legislativo, executivo e judiciário).

O **.art** usado para instituições dedicadas às artes e outras afins, o **.esp** para entidades relacionadas ao esporte em geral, o **.ind** para instituições voltadas à atividade industrial, o **.inf** aos fornecedores de informação, seja qual for o gênero, o **.psi** aos provedores de serviços de Internet de forma geral, o **.rec** as instituições voltadas ao desenvolvimento de recreação e jogos, o **.tmp** aos promovedores de eventos temporários, como feiras ou seminários, etc. O **.etc** para as instituições que não se enquadrem em qualquer outra mencionada.

Para nomes de domínios de grupo profissionais, exige-se inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF), recebendo domínios como **.adv** para advogados, **.arq.** para arquitetos, **.eng** para engenheiros, **.eti** para os especialistas em tecnologia de informação, **.jor** para os jornalistas, **.leil** para os leiloeiros, **.med** para os médicos, **.odo** para os odontólogos, **.psc** para os psicólogos e **.vet** destinados aos veterinários.

O domínio concedido para cadastros cujos requerentes são destinados ao grupo de pessoas físicas, receberão o domínio **.nom**, sendo exigido o CPF do titular responsável pelo nome de domínio.

### **5.3. Discussões frequentes e decisões jurisprudenciais**

A proteção ao direito do nome de domínio abre discussões no Poder Judiciários de assuntos relevantes, pois não muito distante de ocorrer que duas empresas possam ter o mesmo nome de domínio, com apenas uma alteração, variação de outro.

Há também discussões relacionadas entre tal direito em confronto com o direito de marca registrada pelo INPI. Desta forma neste item serão analisados alguns casos e colocados às soluções frente aos regramentos vigentes para que se possam solucionar tais conflitos.

Quando se coloca em discussão o direito de domínio frente ao direito de uma marca registrada, de tal forma que o nome de domínio da internet seja idêntico ao

marca registrada no INPI por outra empresa, entra-se de tal forma em um embate, visto ser dois órgãos e dois regulamentos tratando de direitos distintos.

Frente ao caso tem-se a Lei 9.279/96 que regulamenta o direito de marca, que dispõe em seu art. 129 que a propriedade da marca se adquire quando o registro estiver validamente expedido assegurando o uso exclusivo aquele que o requereu.

Em contra partida a Resolução 008/08 do Comitê Gestor dispõe que será concedido o nome de domínio aquele que primeiro satisfazer os requisitos exigidos e como resultado obter a concessão de tal direito.

Contudo, vale destacar que a Lei 9.279/96 em seu arts. 125 e 126 retratam formas especiais de proteção à marca, sendo o primeiro referente à marca de alto renome (marca de alto conhecimento pelos consumidores, como a Coca-Cola), na qual sua proteção é extensiva a todas as outras áreas de qualquer atividade desempenhada, e o segundo quando a marca for notoriamente conhecida em seu ramo da atividade, seja ela em âmbito nacional ou internacional, fazendo com que todos possuam conhecimento daquela marca, conferindo a ela proteção expansiva, de tal forma que possa impedir uma empresa nacional de requerer marca de nome que possua grande notoriedade, mesmo que seja estrangeira.

O item 3 da Resolução 13/01 da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, determina que a notoriedade ou alto renome não são requisitos imprescindíveis para que as marcas sejam protegidas na Internet, desde que demonstrado dolo do agente em utilizar a marca de uma empresa como nome de domínio de forma a caracterizar concorrência desleal.

Desta forma, cabe salientar que quando um nome de domínio, mesmo que devidamente registrado antes de qualquer requisição por parte da empresa que já possuía marca registrada pelo INPI, sendo tal marca de grande conhecimento, mesmo que não a nível nacional, deve ser protegida a marca, fazendo jus ao direito marcário de proteção ao empresário. Ante a tal disposição é possível citar um acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

**AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CESSAÇÃO DO USO DE NOME DE DOMÍNIO QUE SE CONFUNDE COM MARCA REGISTRADA DAS AGRAVANTES. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE AFASTADAS. DIREITO AO USO DA MARCA QUE DIZ COM O MÉRITO DA DEMANDA. MEDIDA ANTECIPATÓRIA PARCIALMENTE PROVIDA. CONFLITO ENTRE NOME DE DOMÍNIO E MARCA. ANÁLISE DA QUESTÃO A PARTIR DAS RESOLUÇÕES DO**



**COMITÊ GESTOR DA INTERNET DO BRASIL E DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (LEI Nº 9.279/96). ADOÇÃO DE MEDIDA ADEQUADA AO CASO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 461, §5º, DO CPC. SUSPENSÃO DO USO DO DOMÍNIO. INDISPONIBILIDADE DO NOME DE DOMÍNIO PARA REGISTRO.**

**PRELIMINARES AFASTADAS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.**  
(TJRS – Agravo de Instrumento nº70021977244 – Sexta Câmara Cível – Comarca de Três Coroas – Des. Rel. Artur Arnildo Ludwig).

Contudo, cabe salientar que tal regra não se aplica quando o conflito de marca e nome de domínio não houver alto renome ou notoriedade, desde que observado a boa-fé por parte do requerente do nome de domínio, bem como não estar este sob mesma atividade e que não esteja situado na mesma localidade ou próximo da empresa exploradora da marca, caindo na regra do INPI na qual a marca é protegida dentro da categoria da atividade exercida.

Dessa forma, será utilizada a regra do art. 1º da Resolução 008/08 supracitado, na qual possuirá direito ao nome de domínio o primeiro requerente que satisfazer os requisitos necessários para registro, conforme dispõe o acórdão também do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

**MARCA. AÇÃO INIBITÓRIA DE USO DE MARCA. REGISTRO NO INPI. AUSÊNCIA DE DIREITO DE USO EXCLUSIVO DO ELEMENTO NOMINATIVO RELATIVAMENTE À MARCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INEXISTÊNCIA. DOMÍNIO NA REDE MUNDIAL. PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO REGISTRO REALIZADO.**

O registro efetivado pela autora junto ao INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial não assegura à apelante o direito de uso exclusivo do elemento nominativo relativamente à marca, o que afasta a pretensão da autora quando à inibição ao uso daquela.

Nada obstante se assemelhem os indicativos de nome das empresas, impossível aquiescer com a tese de confusão empresarial em face dos elementos distintivos que afastam por completo a tese da confusão.

Nome, marca, logotipia e localização das empresas em estados diversos da federação que afastam a alegação de concorrência desleal entre as partes, confusão de nomes ou prejuízos à autora.

Direito ao uso exclusivo de nome de sítio na internet que pertence ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do nome, conforme as condições descritas no art. 1º da Resolução nº 002/2005 e seus anexos.

**Apelação improvida.** (TJRS – Apelação Cível nº 70036220523 – Décima Nona Câmara Cível – Comarca de Capão da Canoa – Des. Rel. Guinther Spode).

Cita-se também acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo a respeito:

Ação rescisória Ausência de violação literal a disposição de lei Pretensão à proibição de utilização de marca “Car sytem” e o domínio na internet. Empresas com ramo de atividade distinto e sediadas em estados da Federação diversos. Empresa inativa na época da demanda Ausência de risco de confusão dos consumidores com as marcas Domínio na rede mundial de computadores de acordo com a regra do “first to file”. Não se

trata de marca de renome ou notoriamente conhecida para que se aproveitasse de proteção especial para todos os ramos de atividade. Ação improcedente.

Outro ponto a ser discutido é em relação ao nome de domínio é quanto à possibilidade de criação de site posterior idêntico, de tal forma temos o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo:

NOME DE DOMÍNIO. Pretensão à abstenção pela ré do uso de nome de domínio registrado junto à FAPESP - Nome do domínio "www.portaldeguarulhos.com.br" que foi inicialmente registrado em 2001 - Concessão de referido nome à ré em junho de 2009 - Obtenção pela autora no exterior de registro do nome de domínio www.portaldeguarulhos.com" - Hipótese em que era do conhecimento da autora a existência do nome de domínio "www.portaldeguarulhos.com.br" - Mesmo que se considere a precedência do registro do nome de domínio pela autora, não restou demonstrada qualquer das vedações previstas no art. 1º, parágrafo único, da Resolução nº 8/08, do Comitê Gestor da Internet no Brasil - Utilização da expressão "portaldeguarulhos" pela ré que não é capaz de provocar o desvio de clientela da autora - Expressão que não possui qualquer relação com o nome comercial da autora - Depósito de pedido de registro de marca junto ao INPI que não é suficiente para acolher a pretensão da autora - Ação improcedente - Recurso provido.

Como resultado de eventual litígio na qual se pretende a retirada de meio eletrônico (internet) de site que tenha sido criado com mesmo nome de domínio, ou que o site utilizado pela empresa, que ainda não tenha requerido seu registro perante o órgão competente, utiliza-se a mesma regra da discussão já apontada sob o fundamento do art. 1º da Resolução 008/08 da CGI, na qual prevalece para fins de direito sobre o nome de domínio aquele que registrar primeiro, ou seja, que satisfazer os requisitos exigidos para que se possa requerer o registro.

## **6. RESULTADOS**

Ao decorrer do breve estudo a qual trata este trabalho, houve a possibilidade de fixar parâmetros entre duas legislações que regulamentam, cada qual, um direito próprio, mas que, ao final estão interligadas entre si para que os direitos aqui tratados, marca e nome de domínio, não sejam violados, possibilitando maior segurança jurídica em relação ao desenvolvimento econômico e tecnológico.

## **7. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Com o presente estudo foi possível concluir que as formas de proteção ao empresário, seja ela por força da marca, ou sobre o desenvolvimento do nome de domínio, visam garantir o preceito constitucional previsto no art. 5º, inciso XXIX,

inicialmente citado, de proteção à marca, também prevista no regulamento da Lei 9.279/96, ou versando sobre o direito de domínio pelas Resoluções 001/98 e 008/05 do CGI, ambas com finalidade precípua de alcance do desenvolvimento tecnológico e econômico do país através de tais medidas protetivas ao empresário.

## 8. FONTES CONSULTADAS

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial: direito de empresa**. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

\_\_\_\_\_. **Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996**. Dispõe sobre a regulamentação dos direitos e obrigações à propriedade industrial. Disponível em: < [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm)>. Acesso em: 24 ago. 2014.

\_\_\_\_\_. **Resolução CGI nº. 001, de 15 de abril de 1998**. O Comitê Gestar Internet do Brasil - CG, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria Interministerial MC/MCT nº 001, de 15 de abril de 1998. Disponível em: < <http://www.cgi.br/resolucoes/documento/1998/001>>. Acesso em: 24 ago. 2014.

\_\_\_\_\_. **Resolução CGI nº. 002/2005**. Dispõe sobre as categorias sob o ccTLD .br, válidas para o registro de nomes de domínio na Internet no Brasil. Disponível em: < <http://www.cgi.br/resolucoes/documento/2005/002>>. Acesso em: 25 ago. 2014.

\_\_\_\_\_. **Resolução nº. 13, de 03 de agosto de 2001**. Dispõe sobre Comissões de Marcas e de Software e Informática. Proteção da Marca na Internet. Disponível em: < <http://www.abpi.org.br/biblioteca2a.asp?Ativo=True&linguagem=Portugu%EA&secao=Biblioteca&subsecao=Resolu%E7%F5es%20da%20ABPI&id=56>>. Acesso em: 25 ago. 2014.