

O CONFLITO MARCA X NOME DE DOMÍNIO: O CASO AYRTON SENNA

Lucas de Souza Valença Oliveira¹

Helder Leonardo de Souza Góes²

Direito



RESUMO

O presente estudo tem por objetivo analisar a sistemática do conflito existente entre a marca registrada de um produto ou serviço e o nome de domínio registrado na internet utilizando a tal espécie de propriedade industrial, analisando os meios utilizados para se chegar à solução desse tipo de conflito. Assim, busca entender melhor sobre o registro de tais institutos, sua utilização e conseqüente proteção. A metodologia de pesquisa a ser utilizada será a de estudo de caso, pois tem como objetivo aplicar o conhecimento adquirido pelo estudo de um caso prático específico, no qual se encontra uma das situações apontadas como precedente de conflito entre marca e domínio no Brasil, qual seja, o caso do nome de domínio <<http://www.ayrtonsenna.com.br>>; no que se refere à abordagem, será utilizada a qualitativa, pois não haverá aplicação de procedimentos estatísticos na pesquisa; quanto aos fins, será exploratória, pois busca informações sobre determinado assunto; a pesquisa será bibliográfica, pois será pautada com base em livros e artigos científicos e na legislação pátria.

PALAVRAS-CHAVE

Ayrton Senna. Marca. Nome de Domínio.

ABSTRACT

This study aims to analyze the existing systematic conflict between the trademark of a product or service and the registered domain name on the internet using such kind of industrial property, analyzing the means used to achieve the solution of this type of conflict. So, seeking to better understand about the record of such institutes, their use and consequent protection. The research methodology used is the case study, because it aims to apply the knowledge acquired through the study of a specific case, which is one of the situations cited as precedent for conflict between trademark and domain in Brazil, which is the case of the domain name <<http://www.ayrtonsenna.com.br>>; regarding to the qualitative approach that will be used, because there will be no application of statistical procedures in research; as for purposes, it will be exploratory, because seeking information about a particular subject; the bibliographical research, it will be based on books and scientific articles and legislation country.

KEYWORDS

Ayrton Senna. Domain name. Trademark.

1 INTRODUÇÃO

A relevância do estudo do registro de uma marca como nome de domínio se demonstra necessário ao entendimento das estruturas de tais institutos e seus meios de utilização e seus efeitos na sociedade. Relevante também analisar se a proteção da marca registrada se estende ao registro de um nome de domínio.

A situação conflituosa que será analisada no presente trabalho, por meio de estudo do caso do registro do nome de domínio contendo a marca "Ayrton Senna", se mostra perfeitamente relevante, tendo em vista a crescente expansão dos meios de comunicação ao redor do planeta. Meios de comunicação como, por exemplo, a rede mundial de computadores, ou simplesmente, Internet.

Diante de tamanho crescimento das comunicações, facilitando novos meios de comércio ou de propagação de ideias, mostra-se de real importância a discussão travada acerca da proteção de uma marca registrada em sua utilização no meio virtual, pois, como se sabe, é notória a influência de uma marca de produto ou serviço sobre o mercado consumidor, portanto, a sua livre utilização sem qualquer regulação ou permissão do seu possuidor configura uma exploração irregular de tal propriedade.

O estudo dessa situação de conflito pauta-se, principalmente, na análise da proteção a um bem tutelado constitucionalmente e em legislação específica sob a ótica de um dos casos, envolvendo marca e nome de domínio mais notórios do país, e que figurou como um dos precedentes mais importantes no que se refere ao aspecto da proteção de uma marca devidamente registrada.

O desenvolvimento da pesquisa será viável por meio do brilhante trabalho de doutrinadores como Fábio Ulhoa Coelho, André Luiz Santa Cruz Ramos, da análise

e estudo de artigos científicos e da aplicação da legislação e jurisprudência pátrias a respeito do tema, que darão base às dissertações acerca do assunto.

A metodologia de pesquisa a ser utilizada será a de análise de caso, objetivando entender por meio do caso do conflito entre os possuidores da marca "Ayrton Senna" e uma escola do Paraná que a utilizou para registrar um domínio na internet sem a devida autorização, trazendo uma abordagem qualitativa, pois não haverá aplicação de procedimentos estatísticos na pesquisa; quanto aos fins, será exploratória, pois busca informações sobre determinado assunto, sendo uma pesquisa essencialmente bibliográfica, pois será desenvolvida por meio de livros e artigos científicos.

2 MARCA

O presente projeto é, em sua essência, pautado no direito empresarial, mais precisamente no Direito de Propriedade Industrial, no que se refere à propriedade sobre uma marca e sua proteção. Este ramo do direito visa ao estabelecimento de parâmetros sobre a utilização de uma marca no mercado, tendo como base o registro de sua propriedade.

2.1 CONCEITO DE MARCA

Antes de tudo, faz-se extremamente necessário trazer à discussão o que o direito empresarial considera como "Marca", propriedade esta que encontra seu conceito previsto no artigo 122 da Lei 9.279/96, conhecida como Lei da Propriedade Industrial (LPI): "Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais (BRASIL, 1996, on-line).

No Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), em sua Resolução nº 51/1997, encontramos a seguinte definição:

Marca, segundo a lei brasileira, é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas. (BRASIL, 1997, on-line).

No que diz respeito a uma marca e à sua finalidade, entende-se que esta deve desempenhar o seu papel de distinguir os produtos e serviços dos demais de modo eficiente, devendo ser registrada junto ao INPI, tendo que respeitar uma série de requisitos elencados na Lei de Propriedade Industrial – Lei 9.279/96.

É mister esclarecer que a marca não se confunde com o produto. Para Tavares (1998, p. 17):

A marca é diferente do produto [...] A marca estabelece um relacionamento e uma troca de intangíveis entre pessoas

e produtos. O produto é o que a empresa fabrica, o que o consumidor compra é a marca. Os produtos não podem falar por si: as marcas é que dão significado e falam por eles.

No âmbito internacional da Proteção à Propriedade Industrial, o Brasil é conhecido como um país Unionista, por ser um país signatário da Convenção da União de Paris, tendo participado e ratificado, por meio do Decreto 75.572/75, este importante instrumento de cooperação internacional no que diz respeito à proteção da propriedade industrial. Além disso, a nossa legislação pátria preocupou-se em trazer um rol de situações, previsto no art. 124 da LPI, que aponta as diversas proibições de se registrar uma marca, tais como brasões, armas, medalhas, bandeiras, letras, datas, entre outros.

Além disso, Ramos (2014. p. 183) destaca:

Não se admite o registro como marca de expressões comuns, genéricas, que não sirvam para distinguir um produto ou serviço de outros. A marca deve ser, portanto, individualizadora do produto ou serviço que identifica, para que possa distingui-lo dos demais.

Por fim, é necessário esclarecer que existe uma confusão entre dois institutos: Marca e Nome Empresarial. O primeiro, já definido anteriormente, diz respeito à identidade de um produto ou serviço e o segundo, trata-se de uma nomenclatura que determinada empresa vai utilizar para se identificar no mercado, promovendo o registro desse nome em uma junta comercial no estado da federação em que possua sede.

2.2 ESPÉCIES DE MARCAS

Ante o exposto até aqui, vê-se que uma marca é responsável pela distinção entre produtos no seu nicho de mercado, é responsável pela distinção de serviços, dentre outros, ou seja, serve para apresentar determinado produto ou serviço ao mercado consumidor de maneira clara e inequívoca, diferenciando-os, mas, além disso, a marca tem subdivisões, senão vejamos a classificação das espécies de marcas segundo a Lei 9.279/96:

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

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

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

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. (BRASIL, 1996, on-line).

Além do texto previsto em lei, concluímos que a marca de produto ou serviço, prevista no inciso I do artigo supracitado, traz o conceito geral de marca, aquele que é mais comum aos ouvidos do consumidor, já a marca de certificação, elencada no inciso II, diz respeito à nomenclatura utilizada para atestar a qualidade de determinado produto ou serviço de acordo com normas técnicas estabelecidas por instituições especializadas, como por exemplo, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO); é uma espécie de selo de qualidade, como por exemplo, a Organização Internacional de Normalização (ISO).

Já no inciso III, visualizamos a marca coletiva, que representa uma marca de produto ou serviço proveniente de determinada associação, em que esta associação dita as regras de utilização da marca, sendo que só os seus membros que estejam de acordo com as especificações técnicas estabelecidas previamente em seus regulamentos podem fazer uso dessa marca.

Cabe salientar ainda que, existem definições doutrinárias a respeito da marca e de suas espécies que não serão abordadas neste trabalho, pois não se mostram necessárias ao deslinde da presente questão.

2.3 REGISTRO DE MARCA

O procedimento de registro dessa espécie de propriedade industrial encontra previsão legal na Legislação pátria, mais precisamente na Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), devendo obedecer a uma série de requisitos para que possa ser registrada, então, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Vejamos, então, o que diz o artigo 129 da LPI a respeito da aquisição da propriedade de uma marca:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. (BRASIL, 1996, on-line).

Tem legitimidade para requerer o registro de uma marca, qualquer pessoa física ou jurídica, porém existem peculiaridades sobre cada tipo de registro de marca que os legitimados devem observar, previstas no art. 128 da LPI, como por exemplo a legitimidade para o registro de marca coletiva, que “só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros” (art. 128, §2º, da LPI).

Outro aspecto importante que deve ser considerado no momento do pedido de registro é a não colisão da marca que se deseja registrar com uma Marca de alto

renome (art. 125, LPI), que é registrada no Brasil e goza de proteção especial em todos os ramos de atividade, como por exemplo, a marca “Ford”. A nova marca pretensa a registro também não pode colidir com qualquer Marca notoriamente conhecida (art. 126, LPI), porém esta goza de proteção especial apenas no seu ramo de mercado, independentemente de depositada ou registrada no Brasil.

No mais, no que tange à proteção de uma marca, veja o que disciplina Fábio Ulhoa a respeito do Princípio da Especificidade:

Pelo “princípio da especificidade”, a proteção da marca registrada é limitada aos produtos e serviços a respeito dos quais podem os consumidores se confundir, salvo quando o INPI reconhece sua natureza de “marca de alto renome”. Nessa hipótese, é ampliada para todos os ramos da atividade econômica” (COELHO, 2013, p. 229).

Por fim, importante destacar que a título de prazo de vigência de registro. O registro de uma marca tem validade por 10 anos, contados da concessão da proteção, podendo ser renovado reiteradamente. Já a marca de alto renome goza de proteção durante o período de 5 anos, também sendo possível a sua prorrogação, desde que requerida a renovação e comprovada a sua condição de alto renome.

3 A INTERNET E O NOME DE DOMÍNIO

3.1 INTERNET

A rede mundial de computadores, como é conhecida, teve seu início no final da década de 1960, no momento em que o mundo vivia a Guerra Fria, quando os Estados Unidos duelavam com a extinta União Soviética, mas não com armas propriamente ditas, o duelo era muito mais no campo do domínio econômico, na tentativa de impor os seus costumes e de domínio no mercado internacional.

O projeto denominado ARPAnet, desenvolvido no ano de 1969, resultante de pesquisas realizadas pela *Advanced Research Project Agency* (ARPA), órgão ligado ao departamento de defesa americano é considerado o marco inicial da internet. Hoje, a rede mundial de computadores está difundida e é acessada ao redor de todo o globo, proporcionando avanços significativos na comunicação de um modo geral e no encurtamento de distâncias (DANTAS, 2009, p. 14).

Além disso, essa rede chamada internet permite que qualquer rede ou usuário que possua um *Internet Protocol* (IP) se comuniquem entre si no mundo todo. Ela possibilita, por exemplo, um fluxo diário de movimentação comercial estimado em bilhões de dólares, graças à utilização de mecanismos como a *World Wide Web*, ou simplesmente “WWW”.

Assim, percebe-se que a rede tem o intuito de se tornar cada vez mais difundida, dinâmica e livre. É um meio produtivo e, acima de tudo, prático e eficiente, porém,

ao passo que crescem o número de utilizadores de boa fé, encontramos também milhares daqueles que se utilizam da rede para a prática de crimes, por exemplo.

3.2 NOME DE DOMÍNIO

O nome de domínio significa, basicamente, o endereço em que se pode encontrar uma página na internet, é o seu meio de localização.

Para Clarice Marinho Martins de Castro (1997, p. 1), o nome de domínio é definido da seguinte maneira:

Tem-se como nome de domínio uma combinação única de letras ou nomes perceptíveis à linguagem humana, números ou travessões e códigos que encaminham informações entre usuários do sistema. Compõe-se tanto de um nome escolhido pelo interessado, quanto por um sufixo, exigido pelo órgão técnico de registro do nome de domínio, destinando-se a permitir o encaminhamento adequado da comunicação na rede eletrônica.

Quanto à composição do nome, podemos dizer que ele está dentro de uma estrutura maior, chamada de *Uniform Resource Locator* (URL), que nada mais é senão uma sequência de caracteres baseados num formato padrão, que serve para identificar arquivos, documento e sites na internet.

Como exemplo de URL, temos: "http://www.saraiva.com.br/cds", que permite acessar a página na web da livraria Saraiva. Essa sequência indica três pontos principais, que são: o protocolo "http" – *Hyper Text Transfer Protocol*, que é utilizado na comunicação em páginas web, a Autoridade, que traz o nome de domínio ou um endereço IP, e também a Rota, que indica, dentro daquele endereço, uma localização específica, seja de um arquivo, de uma pasta ou de um diretório específicos.

Clóvis Silveira (1997, p.43-44) afirma que:

Na estrutura de endereços da Internet, uma página hipertexto é localizada num endereço de protocolo http num formato como o seguinte: www.[nome do domínio].[classe].[país]/página [...]. Esse formato de endereço permite a um programa tipo browser ('folheador' de páginas de hipertexto) como o navigator ou o Explorer, ou o Mosaic, ou outro, localizar, em segundos, qualquer página existente disponível em qualquer computador ligado à rede. [...] Cada computador, para ser identificado na rede, tem a ele associado um número, um endereço numérico (do mesmo modo que um terminal telefônico é identificado por número telefônico). [...].

A composição do nome de domínio se dá seguindo os critérios do sistema *Domain Name System* (DNS), que estabelece a formação do domínio em *Top Level Domain* (TLD) e o *Secondary Level Domain* (SLD), que são nada mais senão as partes primária e secundária de um domínio. Num exemplo simples, a URL do governo brasileiro “http://www.brasil.gov.br” encontramos como TLD, o “br” e como SLD, “brasil”, percebendo ainda a palavra “gov” como uma subespécie dentro do domínio superior “br” (DANTAS. 2009, p. 20).

Desse modo, após breve exposição a respeito do nome de domínio e a sua composição, é que se passa a um novo estágio desta discussão apresentada no presente artigo científico, que diz respeito ao conflito que existe entre aqueles possuidores de uma marca de produto ou serviço e os registros de nome de domínio que não respeitam tal propriedade.

4 O CONFLITO ENTRE MARCA E NOME DE DOMÍNIO

A questão trazida neste ponto do presente artigo versa sobre um dos direitos mais recentes e, seguramente, um dos que mais vêm ocasionando conflitos em nossa sociedade e também no sistema jurídico. É o conflito entre aquele que registra um nome de domínio na internet e o possuidor de uma marca, em que este último se depara com sua propriedade sendo usada por outrem, indevidamente, utilizando-a na internet sem qualquer autorização prévia.

Entende-se que não é razoável que um possuidor de determinada marca consolidada no mercado, devidamente registrada como manda a Lei, notoriamente conhecida, por exemplo, tenha seu nome utilizado por um terceiro qualquer na criação de um site na internet. Isto configuraria total desrespeito ao direito sobre a propriedade de marca, estabelecido na Lei de Propriedade Industrial e na Constituição Federal.

Não seria, portanto, justo que alguém auferisse lucros ou se beneficiasse de qualquer maneira com a utilização indevida de uma propriedade que não lhe pertence, de maneira que o direito real e legítimo do detentor desta seja diminuído ou até mesmo sacrificado.

Para Victor Pellegrino da Silva Dornaus (2014, on-line):

Dessa forma, pode ocorrer do nome de domínio registrado colidir com marca registrada de outrem. Como visto, cabe ao titular da marca registrada o seu uso exclusivo, podendo impedir terceiros de fazerem uso desta, especialmente quando houver possibilidade de confusão por parte do público consumidor. Se se sentir prejudicado, cabe ao titular da marca registrada recorrer ao Judiciário para dirimir a questão, onde se discutirão as variáveis de cada caso, tais como a possibilidade de confusão para o público em geral, má-fé daquele que requereu o registro do nome de domínio, prática de atos de concorrência desleal, anterioridade do registro, etc.

Exemplos não faltam de conflitos ocasionados entre aqueles que possuem uma marca registrada e aqueles que registram tal marca como nome de domínio, dentre estes, podendo citar os domínios “www.jornalnacional.com.br”, “www.aol.com.br”, “www.globoesporte.com.br”.

4.1 O CASO AYRTON SENNA

Dentre os inúmeros casos de conflitos gerados em relação a um nome de domínio de internet que violasse uma marca, temos o caso do ex-piloto e ídolo brasileiro, Ayrton Senna da Silva.

Essa questão, problema principal do presente artigo científico, surgiu no final dos anos 1990, quando o Laboratório de Aprendizagem Meu Cantinho S.C. LTDA, escola de Curitiba/PR, resolveu registrar o domínio “www.ayrtonsenna.com.br” na rede mundial de computadores. No entanto, o fez sem consultar a Ayrton Senna Promoções e Empreendimentos LTDA. (ASPE), possuidora do registro da marca “Ayrton Senna” junto ao INPI.

A Aspe, no intuito de ver preservada a marca do piloto, que por sua vez, é notoriamente reconhecida no Brasil e no mundo, ingressou com uma ação judicial para requerer a titularidade do domínio “www.ayrtonsenna.com.br”, pois, segundo a instituição, tal registro à revelia do possuidor da marca configurava um desrespeito a ela, tendo como base a legislação pátria vigente à época, dentre ela o artigo 5º, inciso XXIX da CF/88.

A escola curitibana, em sua defesa, alegou que a criação do site serviria tão somente para a criação do fã-clubes do piloto na internet, que teria direito sobre o domínio, visto que o teria registrado primeiro, que estava amparada em resoluções do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI), porém, o direito sobre o domínio foi deferido à Aspe em sentença de primeiro grau.

Houve então a interposição de recurso por parte da escola Meu Cantinho, pleiteando a reforma da sentença. Foi então proferida nova decisão, desta vez pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, confirmando o direito sobre o domínio à Aspe, em decisão que se encontra anexa a este artigo. Observa-se na parte da fundamentação que traz o voto do Desembargador Relator do processo, Sidney Moura, do TJ/PR:

[...] A proteção à propriedade de marcas e de nomes comerciais se constitui em direito assegurado constitucionalmente, senão vejamos:

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXIX - a lei assegurará ..., bem como proteção às criações industriais, à propriedade de marcas, aos nomes das empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

O art. 90 da Lei nº 5772/71 (Código da Propriedade Industrial), por sua vez, dispõe:

Art. 90 - O titular de marca de expressão ou sinal de propaganda poderá autorizar o seu uso por terceiros devidamente estabelecidos, mediante contrato de exploração que conterà o número do pedido ou do registro e as condições de remuneração, bem como a obrigação de o titular exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos artigos ou serviços.

Resulta daí que, sendo a autora, inequivocamente, a titular da marca Ayrton Senna, não poderia o apelante dela utilizar-se sem prévia autorização daquela, sob pena de violação a expressos comandos legais. [...]. (Apelação Cível nº86.382-5. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Relator: Sidney Moura, julgado em 31/03/2000).

Este caso foi um dos precursores no Brasil a respeito do tema, pois, trouxe o entendimento de que, mesmo que o domínio não fosse utilizado comercialmente, não fosse explorada a marca de maneira a propiciar a aferição de lucros, a marca pertencia a quem a registrou, devendo a sua utilização por terceiros ser expressamente autorizada.

4.2 DO REGISTRO DE UM NOME DE DOMÍNIO NO BRASIL

Para entender melhor a sistemática dos nomes de domínio, faz-se necessário analisar como se dá o seu registro, que nada mais é senão o meio que se faz necessário a garantir a exclusividade daquele domínio, é o meio eficaz para se associar um endereço IP a um site, senão, se não houvessem o nome de domínio, seria necessário para se chegar a um site ter que decorar um número grande, que é o seu IP ao qual está associado.

Existem algumas entidades responsáveis pelo registro dos nomes de domínio, tendo como responsável pelo registro dos domínios de interesse público a *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN), que é o órgão internacional responsável por regular os registros de internet. No entanto, ela não promove diretamente esses registros, que são feitos por entidades por ela acreditadas ao redor do mundo.

No Brasil, o responsável pelo registro de nomes de domínio ou simplesmente pela atribuição de endereços na internet, além de fomentar o desenvolvimento da rede no país é o CGI, que foi criado em 31 de maio de 1995 por meio da Portaria Interministerial nº 14 e posteriormente modificado pelo Decreto Presidencial nº 4.829 de 3 de setembro de 2003.

Primeiramente, a regulamentação dos registros de nomes de domínio de internet no Brasil foi designada à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), por meio das resoluções 01 e 02 de 1998 do CGI, no entanto, posteriormente, tal função foi designada a uma subdivisão própria do CGI.

Nesse quesito, o CGI criou uma entidade civil sem fins lucrativos para desenvolver essa atividade, denominada de Núcleo de Informação e Coordenação sobre o Ponto BR – NIC.br. O NIC.br executa, por meio do Registro.br as atividades de administração e publicação do Nome de Domínio para o domínio “BR”. Assim, o NIC.br, funciona como um braço executivo do Comitê Gestor, salientando que as regras para o registro de um domínio no Brasil encontram-se regulamentadas na Resolução 008 do ano de 2008 do CGI.br.

Dentre as normas a serem respeitadas no momento do registro de um nome de domínio, destacam-se, por exemplo, o tamanho mínimo de 2 (dois) caracteres e máximo de 26 (vinte e seis), as proibições de não conter somente números e de não iniciar ou terminar o nome de domínio com um hífen, entre outras.

Qualquer pessoa física ou jurídica, situada no Brasil, pode fazer o registro de um domínio “.br”, assim também empresas estrangeiras que possuam procurador estabelecido no Brasil. Atualmente, para registro de domínios no Brasil, se utiliza o critério do *First Come, First Served Basis*, que estabelece a ordem de chegada para o registro do domínio, desde que obedecidos os critérios estabelecidos pelo órgão responsável. Nessa esteira, observa-se o que dispõe o artigo 1º da Resolução 008 de 2008 do CGI.br:

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. (BRASIL, 2008, on-line, grifo dos autores).

Há de se destacar ainda, conforme se observa na resolução citada, que não basta apenas para o registro do nome de domínio que este represente uma novidade, mas também, que aquele que chegou primeiro para registrá-lo respeite a legislação em vigor e os direitos de terceiros.

Assim, é possível verificar uma recente aplicação do princípio supracitado em decisão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. DIREITO DE EXCLUSIVA. LIMITAÇÕES. EXISTÊNCIA DE DUPLO REGISTRO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

TÍTULO DE ESTABELECIMENTO. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. PRINCÍPIO "FIRST COME, FIRST SERVED". INCIDÊNCIA.

1. Demanda em que se pretende, mediante oposição de direito de exclusiva, afastar a utilização de termos constantes de marca registrada do recorrente.
2. O direito de precedência, assegurado no art. 129, § 1º, da Lei n. 9.729/96, confere ao utente de marca, de boa-fé, o direito de reivindicar para si marca similar apresentada a registro por terceiro, situação que não se amolda a dos autos.
3. O direito de exclusiva, conferido ao titular de marca registrada sofre limitações, impondo-se a harmonização do princípio da anterioridade, da especialidade e da territorialidade.
4. "No Brasil, o registro de nomes de domínio na internet é regido pelo princípio 'First Come, First Served', segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro". Precedentes.
5. Apesar da legitimidade do registro do nome do domínio poder ser contestada ante a utilização indevida de elementos característicos de nome empresarial ou marca devidamente registrados, na hipótese ambos os litigantes possuem registros vigentes, aplicando-se integralmente o princípio "First Come, First Served".
6. Recurso especial desprovido. (Recurso Especial nº1.238.041 - SC (2011/0035484-1), Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, Relator: Marco Aurélio Bellizze, julgado em 07/04/2015).

Ora, sem embargo, o registro de nome de domínio não pode simplesmente orientar-se pela máxima do "quem chegar primeiro, leva". Há de se observar e respeitar, também, alguns princípios e direitos presentes no ordenamento jurídico, dentre eles, o direito sobre a propriedade de marca, como o que foi concedido à Aspe no caso da marca Ayrton Senna.

Dessa maneira, resta comprovada a necessidade de uma devida proteção sobre uma marca devidamente registrada junto ao órgão competente, de modo a permitir a sua plena utilização e total usufruto ao seu devido possuidor, tendo em vista que a sua indevida utilização por terceiros configura, inclusive, desrespeito a normas positivadas na Constituição Federal Brasileira de 1988.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio dos aspectos explicitados na presente pesquisa é possível concluir que a utilização de uma marca de produto ou serviço, devidamente registrada junto ao INPI, deve ser respeitada plenamente, conferindo ao seu legítimo possuidor, como

medida de justiça, a faculdade de utilizá-la como bem entender.

É imperioso ressaltar que, apesar de haver também a proteção ao nome de domínio de internet corretamente registrado, se mostra minimamente justo que alguém venha a registrar um domínio na internet utilizando-se da propriedade de outrem, sem a devida autorização.

Traduz-se, portanto, em medida de plena justiça, conceder, como ocorreu no caso da marca Ayrton Senna, o direito de usufruto do nome de domínio ao real possuidor da marca, pois, como é sabido, a construção e o estabelecimento de uma marca no mercado não é tarefa fácil, assim, não seria justo que alguém que não participou sequer da consolidação de tal instituto perante o mercado de consumo, utilize-a sem necessitar, pelo menos, de autorização do seu legítimo possuidor. Saliendo, ainda, que não existe uma hierarquia entre o INPI e o NIC.br. Cada um exerce suas funções independentes.

Não há que se falar, nesse caso, da proteção do nome de domínio àquele que primeiro promoveu o seu registro. Tal disposição deve ser aplicada a outros nomes de domínio, mas não àqueles que versem sobre uma marca registrada, mesmo que não se observe uma destinação econômica à sua utilização, mas em respeito, principalmente, à previsão constitucional de proteção à propriedade.

Desse modo, mostra-se necessária a utilização dos critérios apresentados na decisão que concedeu o direito de utilização do nome de domínio <www.ayrton-senna.com.br> ao seu legítimo possuidor, no intuito de garantir e preservar princípios constitucionais, tais como o direito à propriedade, observando também o que estabelece a Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), exigindo que aquele que desejar registrar um nome de domínio traduzido numa marca registrada de produto ou serviço comprove a sua propriedade sobre esta.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília-DF, Senado 1988.

BRASIL. **Lei 9.279**, de 14 de maio de 1996. Brasília: Presidência da República, 2006. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em: 20 mar.2016.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial nº 1.238.041 – SC** (2011/0035484-1). Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=45934571&num_registro=201100354841&data=20150417&tipo=5&formato=PDF>. Acesso em: 2 maio 2016.

BRASIL. **Resolução 008/2008** do Comitê Gestor de Internet no Brasil. Disponível em: <<http://www.cgi.br/resolucoes/documento/2008/008>>. Acesso em: 8 maio 2016.

CASTRO, Clarice Marinho Martins de. **Nomes de domínio na internet e legislação de marcas**. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/1778/nome-de-dominio-na-internet-e-legislacao-de-marcas>>. Acesso em: 22 abr. 2016.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial**. Direito de empresa. 17.ed. São Paulo: SARAIVA, 2013.

DANTAS, Paulo Sérgio Pires. **Conflitos sobre marcas e nomes de domínio na internet**. 2009. Monografia (Graduação em Direito) – Universidade Católica de Brasília, 2009. Disponível em: <<http://repositorio.ucb.br/jspui/handle/10869/4268>>. Acesso em: 7 maio 2016.

DORNAUS, Victor Pellegrino da Silva. **Conflitos entre marca registrada, nome empresarial e nome de domínio**. 2014. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/30404/conflitos-entre-marca-registrada-nome-empresarial-e-nome-de-dominio>>. Acesso em: 8 maio 2016.

DUMAS, Véronique. **A história da internet. A história da rede de computadores criada na Guerra Fria que deu início à Terceira Revolução Industrial**. Disponível em: <http://www2.uol.com.br/historiaviva/reportagens/o_nascimento_da_internet.html>. Acesso em: 21 abr. 2016.

FAPESP. **Ayrton Senna garante direito a site na internet**. Disponível em: <<http://www.bv.fapesp.br/namidia/noticia/13186/ayrton-senna-garante-direito-site/>>. Acesso em: 3 maio 2016.

FAPESP. **Novos domínios: uma revolução na internet**. Disponível em: <<http://fapesp.org/special-view/novos-dominios/>>. Acesso em: 23 abr. 2016.

NIC.BR. **Sobre o Nic.br**. Disponível em: <<http://www.nic.br/sobre/>>. Acesso em: 23 abril 2016.

RAEFFRAY, Ana Paula Oriola De. **Marca x Nome de Domínio “.br” – um conflito cada vez mais comum no Brasil**. 2013. Disponível em: <<http://ultimainstancia.uol.com.br/conteudo/colunas/60255/marca+x+nome+de+dominio+.br+%96+um+conflito+cada+vez+mais+comum+no+brasil.shtml>>. Acesso em: 1 maio 2016.

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. **Direito empresarial esquematizado**. 4.ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014.

REGISTRO.BR. **Regras do domínio**. Disponível em: <<http://registro.br/dominio/regras.html>>. Acesso em: 23 abr. 2016.

SILVEIRA, Clóvis. Internet e propriedade intelectual: nomes de domínios, conflitos com marcas, a experiência internacional. **Revista da ABPI nº 26**. Disponível em: <<http://>>

www.abpi.org.br/biblioteca1a.asp?Ativo=True&linguagem=Portugu%EA&secao=Biblioteca&subsecao=Revista%20da%20ABPI&id=26#topo>. Acesso em: 7 maio 2016.

TAVARES, Mauro Calixta. **A força da marca:** como construir e manter marcas fortes. São Paulo: Harbra, 1998.

Data do recebimento: 7 de junho de 2018

Data da avaliação: 21 de junho de 2018

Data de aceite: 22 de junho de 2018

1 Graduado em Direito pela Universidade Tiradentes (2016) – UNIT. E-mail: lucassvo@hotmail.com

2 Mestre em Direitos Humanos pela Universidade Tiradentes – UNIT. Professor de Direito Empresarial do curso de Direito da Universidade Tiradentes. E-mail: heldergoes@yahoo.com.br

