

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS
FACULDADE NACIONAL DE DIREITO**

**NOMES DE DOMÍNIO: CONFLITOS E MÉTODOS ALTERNATIVOS DE
SOLUÇÃO DE DISPUTAS**

FERNANDA VARELLA BESER

RIO DE JANEIRO

2008

FERNANDA VARELLA BESER

NOMES DE DOMÍNIO: CONFLITOS E MÉTODOS ALTERNATIVOS DE
SOLUÇÃO DE DISPUTAS

Trabalho de conclusão de curso apresentado
à Faculdade de Direito da Universidade
Federal do Rio de Janeiro no segundo
semestre de 2008 como requisito parcial para
obtenção do título de Bacharel em Direito.

Orientador: Professor Doutor João Marcelo de Lima Assafim

RIO DE JANEIRO

2008

Beser, Fernanda Varella.

Nomes de domínio: conflitos e métodos alternativos de solução de disputa/ Fernanda Varella Beser – 2008.

69 f.

Orientador: João Marcelo de Lima Assafim

Monografia (graduação em Direito) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, Faculdade de Direito.

Bibliografia: f. 65-69.

1. Propriedade Intelectual – Monografias. 2. Nomes de domínio. I. Assafim, João Marcelo de Lima. II. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas. Faculdade de Direito. III. Nomes de domínio: conflitos e métodos alternativos de solução de disputa.

CDD 342.272

FERNANDA VARELLA BESER

NOMES DE DOMÍNIO: CONFLITOS E MÉTODOS ALTERNATIVOS DE
SOLUÇÃO DE DISPUTAS

Trabalho de conclusão de curso apresentado
à Faculdade de Direito da Universidade
Federal do Rio de Janeiro no segundo
semestre de 2008 como requisito parcial para
obtenção do título de Bacharel em Direito.

Data de aprovação: ____/____/____

Banca Examinadora:

1º Examinador – Presidente da Banca

2º Examinador

3º Examinador

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais, Eduardo e Regina, por tudo o que sou hoje e por me permitirem realizar todos os meus sonhos. Amo muito vocês.

A Marianna Furtado de Mendonça, por tudo que me ensinou, por seu apoio imprescindível e, principalmente, por me fazer acreditar que posso ser melhor.

Ao Prof. Dr. João Marcelo de Lima Assafim, pela grande honra de tê-lo como orientador acadêmico.

A Luiz Edgard Montauray Pimenta e Eduardo Magalhães Machado, por todas as maravilhosas oportunidades de aprendizagem e crescimento profissional.

A Alberto Esteves Ferreira Filho e todos os meus amigos, pelo carinho e suporte das horas difíceis e pela alegria redobrada nas comemorações. Juntos fazemos o que sozinhos jamais conseguiríamos.

Eu não chegaria aqui sem vocês.

Que ninguém se engane, só se consegue a simplicidade com muito trabalho.

Clarice Lispector.

RESUMO

BESER, Fernanda Varella. **Nomes de domínio: conflitos e métodos alternativos de solução de disputas**. 2008 69 f. Monografia (Graduação em Direito) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.

Para melhor compreensão do tema, no primeiro capítulo é apresentado a origem da Internet, desde sua criação militar até seu avanço comercial. É apresentado o surgimento do sistema de nomes de domínio , sua estrutura organizacional. É feita uma análise da regulamentação internacional e nacional dos nomes de domínios. Por fim, é analisada a natureza jurídica do nome de domínio. O segundo capítulo se dedica à análise dos conflitos mais comuns que envolvem os nomes de domínio e os demais sinais distintivos. São abordados os fenômenos do cybersquatting, do *typosquatting* e dos sites de ódio ou de denegrimto. Na terceira parte são analisados os métodos alternativos de solução de conflitos, a Uniform Dispute Resolution Police (UDRP), e a inexistência de método semelhante no Brasil.

Palavras-Chave: Propriedade Intelectual; Nomes de domínio; Internet; Cybersquatting; Métodos alternativos de solução de conflitos.

ABSTRACT

BESER, Fernanda Varella. **Nomes de domínio: conflitos e métodos alternativos de solução de disputas**. 2008 69 f. Monografia (Graduação em Direito) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.

For the best comprehension of the theme, the first chapter presents the origin of the internet, since its military origin up to its commercial development. It is presented the beginning of the domain name system and its organizational structure. It is made an analysis of the international and national regulation of the domain name system. At last, it is analyzed the legal nature of the domain name. The second chapter is dedicated to the analysis of the most common conflicts involving domain names and other distinctive signs. The phenomenons of cybersquatting and typosquatting are studied, as well as hatesites and sucksites. In the third party of this study, it is presented alternative methods for domain name dispute resolution, the Uniform Dispute Resolution Police, and the inexistence of any alternative method in Brazil.

Key Words: Intellectual Property; Domain Names; Internet; Cybersquatting; Alternative methods for dispute resolution.

LISTA DE ABREVIATURAS

ADNDRC - *Asian Domain Name Dispute Resolution Centre*
ARPANET - *Advanced Resources and Projects Agency*
CAC - *Czech Arbitration Court*
ccTLD - *Country Code Top-Level Domain*
CGI.Br - Comitê Gestor da Internet no Brasil
CPI - Código da Propriedade Industrial
CRD - Centros de Resolução de Disputas
DNS - *Domain Name System*
EUA - Estados Unidos da América
gTLD - *Generic Top-Level Domain*
HTML - *Hypertext Markup Language*
HTTP - *Hipertext Ttransfer Protocol*
ICANN - *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*
INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial
IP - *Internet Protocol*
LAN - *Local Area Networks*
LPI - Lei da Propriedade Industrial
NAF - *National Arbitration Fórum*
NCP - *Network Control Protocol*
NIC.br - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto br
NSI - Network Solutions, Inc
OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual
PL - Projeto de Lei
TCP - *Transmission Control Protocol*
TLDs - *Top Level Domains*
UDRP - Uniform Dispute Resolution Policy
WWW - *World Wide Web*

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	11
1. A INTERNET E OS NOMES DE DOMÍNIO.....	15
1.1. Precedentes da Internet	15
1.1.1 <u>A origem militar - a ARPAnet</u>	15
1.1.2 <u>O surgimento da rede mundial</u>	16
1.1.3 <u>O protocolo TCP/IP</u>	17
1.2 O Sistema de nomes de domínio	18
1.2.1 <u>Funcionamento do sistema de nomes de domínio</u>	18
1.2.2 <u>Estrutura do nome de domínio</u>	20
1.2.2.1 <i>O domínio de segundo nível</i>	21
1.2.2.1 <i>O domínio de primeiro nível genérico – gTLD</i>	21
1.2.2.1 <i>O domínio de primeiro nível com código de país – ccTLD</i>	22
1.3 Regulamentação dos nomes de domínio	23
1.3.1 <u>Regulamentação Internacional</u>	23
1.3.1.1 <i>Os Registries</i>	24
1.3.1.2 <i>Os Registrars</i>	24
1.3.2 <u>Regulamentação no Brasil</u>	25
1.3.2.1 <i>O CGI.br</i>	25
1.3.2.2 <i>O NIC.Br e o Registro.br</i>	26
1.3.3 <u>As normas para registro e manutenção de nomes de domínio “.br”</u>	26
1.3.3.1 <i>O princípio first come, first served</i>	26
1.3.3.2 <i>Vedações de registro</i>	27
1.3.3.3 <i>A proteção às marcas de alto renome</i>	27
1.3.3.4 <i>Diversidade de DPNs</i>	28
1.4 Natureza do nome de domínio	32
2. CONFLITOS ENVOLVENDO NOMES DE DOMÍNIO	36
2.1 O cybersquatting	36
2.2 O typosquatting	38
2.3 Hatesites, Sucksites	38
2.4 Conflitos com outros sinais distintivos	40
2.4.1 <u>Marcas</u>	40
2.4.2 <u>Nome empresarial</u>	43
2.4.3 <u>Nome civil e pseudônimo famoso</u>	44
2.5 Danos causados aos usuários de internet	45
3. MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE DISPUTAS	47
3.1 A busca por um método que resolvesse os conflitos	47
3.1.1 <u>A política experimental implementada pela Network Solutions, Inc.</u>	47
3.1.2 <u>Desenvolvimentos realizados pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual</u>	48
3.2 A Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP)	50
3.2.1 <u>As partes envolvidas no procedimento</u>	51
3.2.1.1 <i>Os centros de resolução de disputas</i>	51

3.2.1.2 <i>O Registrar</i>	52
3.2.1.3 <i>O Reclamado</i>	53
3.2.1.4 <i>O Reclamante</i>	54
3.2.2 <u>O Procedimento</u>	54
3.2.2.1 <i>Remédios disponíveis</i>	54
3.2.2.2 <i>Requisitos a serem preenchidos pelo Reclamante</i>	55
3.2.2.3 <i>Defesa do Reclamado</i>	56
3.2.2.4 <i>Língua do Procedimento</i>	57
3.2.2.5 <i>A decisão</i>	58
3.2.2.6 <i>Execução da decisão</i>	58
3.2.3 <u>Vantagens da UDRP</u>	59
3.2.4 <u>Críticas à UDRP</u>	59
3.3 A situação no Brasil	60
CONCLUSÃO	63
ANEXO BIBLIOGRÁFICO	65

INTRODUÇÃO

Inicialmente concebida como uma arma militar, a internet passou a ser utilizada por centros de pesquisa e universidades norte-americanas e, posteriormente, teve seu uso difundido comercialmente.

De importância inquestionável na sociedade atual, a internet tem seu uso cada vez mais difundido e alcança enorme significância econômica e cultural. A partir das diversas inovações tecnológicas e culturais incorporadas pela sociedade com o uso da internet, surgem inúmeros institutos que repercutem em âmbito econômico, jurídico e social.

Dentre estes novos institutos, destaca-se o nome de domínio, objeto de análise do presente estudo.

O acesso à internet só é possível através da identificação de cada computador ou servidor, o que é feito através de um conjunto de números denominado Internet Protocol (IP). Entretanto, com o aumento do número de usuários da rede, a memorização desse conjunto de números mostrou-se difícil e a manutenção de uma lista ou catálogo com todos os usuários e seus respectivos endereços IP era extremamente trabalhosa.

Assim, para superar o problema da memorização dos endereços IP, foi criado um sistema que transforma esse conjunto numérico em caracteres alfanuméricos, o sistema de nomes de domínio. Desta maneira, o website que seria acessado através do IP 123.456.789 (fictício), teve este conjunto numérico substituído por “www.ufrj.br”.

Os nomes de domínio foram criados apenas para facilitar o acesso dos usuários aos sites na internet. Entretanto, com o desenvolvimento da “grande rede”, à sua função técnica foi se somando uma função de sinal distintivo. Os nomes de domínio alcançaram grande importância para o desenvolvimento e fixação das marcas e demais sinais distintivos na internet, pois identificam produtos e serviços na rede e os distinguem de outros.

Pelo caráter dinâmico da internet e pela ausência de regulamentação específica dos nomes de domínio quando de sua criação, o princípio adotado para efetivar os registros sempre foi o do *first come, first served*, isto é, o nome de domínio será designado ao primeiro requerente que satisfaça as condições de registro, sem qualquer prévia análise meritória.

Se por um lado este princípio permitiu que a internet se desenvolvesse rapidamente, sem qualquer barreira burocrática, por outro lado ele deu margem a inúmeros conflitos envolvendo os nomes de domínio e outros sinais distintivos.

Fora os conflitos entre detentores de sinais distintivos diversos, o princípio do *first come, first served* deu margem ao surgimento dos *cybersquatters*, pessoas e entidades que se dedicam ao registro de diversos nomes de domínio iguais ou semelhantes a marcas famosas e outros sinais distintivos de relevante valor econômico, para revendê-los para seus legítimos titulares ou para atrair tráfego de internet.

Além da atuação perniciosa dos *cybersquatters*, surgiram ainda entidades que, agindo com inteira má-fé, registram nomes de domínio que refletem marcas ou outros sinais distintivos de concorrentes, impedindo que estes alcancem seu público na internet de modo eficaz.

Surgiram ainda os *hatesites* e *sucksites*, sites de ódio e sites denegritórios, que visam apenas manchar a reputação da marca, empresa ou pessoa envolvida, usando nomes de domínio como “euodeiofulano.com.br”, “amarcaéumaporcaria.com.br” e etc.

Com o crescimento do número de conflitos, surge a necessidade de um método ágil e eficiente para dirimi-los, vez que o Judiciário mostrava-se moroso, caro e pouco especializado para lidar com tais conflitos.

O presente trabalho procura analisar os diversos tipos de conflitos existentes entre os nomes de domínio e outros sinais distintivos e os métodos alternativos existentes para dirimi-los.

Justifica-se a relevância deste estudo diante da hodierna essencialidade da utilização da internet para a fixação e valorização das marcas e demais sinais distintivos e a conseqüente necessidade de proteger sua integridade no universo virtual, como forma de garantir os direitos de seus titulares e de impedir confusão junto ao público consumidor. Ao mesmo tempo em que a presença da marca na internet é vital para a sua sobrevivência, ela traz consigo diversos perigos e conflitos que merecem atenção e respaldo jurídico.

A utilização da internet pelos brasileiros está em crescente projeção, conforme indicado pelas estatísticas disponibilizadas pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br)¹, que apontam que 25% dos lares brasileiros contam com um computador (incluindo-se o 1% de lares possuidores de computador portátil).

¹ Disponível em <http://www.cetic.br/usuarios/tic/2007/rei-geral-00.htm>. Acesso em 30 de outubro de 2008.

Mesmo os usuários que não possuem computador em casa, conseguem acessar a internet em seu local de trabalho ou estudo, centros públicos de acesso pago ou gratuito², o que eleva a proporção de *internautas*³ para 41% da população brasileira.

É uma fatia considerável do mercado consumidor, não apenas de bens e serviços, mas principalmente de cultura e informação. É inegável que a internet contribui imensamente para a disseminação de informações e para facilitar o acesso à cultura.

Além disso, cada vez mais é imprescindível para o sucesso de um empreendimento (seja ele empresarial ou não) a sua presença na internet, alcançada e concretizada através do nome de domínio.

Existem hoje 1.516.303 nomes de domínio registrados no Brasil⁴, e uma busca breve e superficial já revela que inúmeros deles conflitam com marcas registradas e outros sinais distintivos.

Este é apenas um dos inúmeros reflexos da popularização da internet. Há diversos outros de incontroversa relevância, como, por exemplo, a proliferação do comércio eletrônico e os contratos eletrônicos, o teletrabalho, o processo eletrônico e a responsabilidade civil de provedores de serviço e de provedores de informação.

O objetivo da monografia a ser desenvolvida é, inicialmente, conceituar e contextualizar os nomes de domínio no panorama brasileiro e, a partir da análise de experiências internacionais bem sucedidas, analisar a importância da adoção de métodos céleres e eficientes para a solução de conflitos envolvendo nomes de domínio no Brasil.

Para embasar tal estudo, foi feita análise dos precedentes da internet e dos nomes de domínio, seguido da análise de sua regulamentação internacional e brasileira.

Após esta recapitulação do passado da Internet, será analisada a natureza jurídica do nome de domínio e sua crescente importância no Brasil e no mundo, como forma de fixação, valorização e expansão das marcas no ambiente virtual.

Em um terceiro momento, serão analisados os conflitos jurídicos que surgem a partir do registro e/ou

² Nota da autora: Internet cafés, lan houses, bibliotecas, centros comunitários, etc.

³ Nota da autora: o neologismo *internauta* é comumente utilizado para designar os usuários de internet. No presente trabalho serão utilizadas ambas as denominações.

⁴ Disponível em <http://registro.br/estatisticas.html>. Acesso em 16 de novembro de 2008.

da utilização indevida dos nomes de domínio: conflitos entre nomes de domínio e outros sinais distintivos; as diversas práticas associadas ao *cybersquatting*; *typosquatting*; “*hate sites*” ou “sites de ódio” que visam denegrir a marca reproduzida no nome de domínio.

Em uma quarta etapa, será analisado o método de resolução de conflitos adotado atualmente pela *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN). Será ainda abordada a inexistência e a necessidade de adoção pelo Brasil de um método alternativo de resolução de disputas envolvendo nomes de domínio.

1 A INTERNET E OS NOMES DE DOMÍNIO

1.1 Breve histórico da Internet

1.1.1 A origem militar - a ARPAnet

A internet foi desenvolvida a partir da década de 1950, pelos órgãos de defesa dos Estados Unidos da América, como um sistema descentralizado e interligado de computadores que fosse capaz de resistir a ataques inimigos ou a catástrofes naturais. Naquela época, em plena Guerra Fria, era uma grande preocupação dos norte-americanos o desenvolvimento de uma rede de informações que pudesse resistir a um ataque nuclear dos soviéticos.

Como esclarece Clovis Silveira⁵:

A idéia era construir uma rede de computadores que pudesse continuar a se comunicar, mesmo que houvesse uma perda parcial da rede (devido a um bombardeio, por exemplo), e que também evitasse a interceptação de mensagens.

Assim, em 1958, foi criada a *Advanced Research Projects Agency* (ARPA), Agência de Pesquisas em Projetos Avançados. Após diversas pesquisas foi desenvolvida, em 1969, a *ARPAnet*, o embrião do que hoje é a internet.

A ARPAnet foi desenvolvida a partir de pesquisas envolvendo comunicação de dados através de “pacotes” de informação enviados por redes distribuídas. Este padrão de comunicação era denominado *Network Control Protocol* (NCP). A idéia central era “quebrar” os dados em pacotes de informação menores e enviá-los através de uma rede com diversos pontos interligados, onde não haveria apenas um ou alguns centros de distribuição de informação.

⁵ SILVEIRA, Clovis. Internet e propriedade intelectual: nomes de domínio – conflito com marcas – a experiência internacional. Revista da ABPI. n. 26, jan./fev. 1997.

Desta forma, acreditava-se que a interceptação de dados por inimigos seria dificultada. Além disso, a distribuição dos pontos da rede garantiria a sua sobrevivência, mesmo que um ou mais pontos fossem atacados ou destruídos.

No ano de sua criação, a ARPAnet interligava quatro centros de pesquisa, que estavam desenvolvendo projetos relacionados a ela: a Universidade da Califórnia, o *Stanford Research Institute*, a Universidade da Califórnia em Santa Bárbara e a Universidade de Utah.

A ARPAnet contribuiu significativamente para a proliferação e aprimoramento do sistema de e-mails⁶, que é hoje provavelmente o serviço mais utilizado através da internet.

1.1.2 O surgimento da rede mundial

Na mesma época do desenvolvimento da ARPAnet, diversas outras redes foram sendo criadas, como as *Local Area Networks* (LANs) nos Estados Unidos da América e a *Ethernet*, desenvolvida pela empresa norte-americana 3com⁷.

A partir da conexão da ARPAnet com as demais redes e com outras existentes na Europa foi tomando corpo uma rede mundial de computadores. Ia surgindo a internet como é conhecida hoje.

O eminente professor Denis Borges Barbosa⁸ assim conceitua a internet:

A Internet não é um local físico: como uma rede gigante que conecta grupos inumeráveis de computadores interligados, é uma rede de redes, constituindo um lugar virtual sem fronteiras físicas nem correlação com o espaço geográfico. Seu tamanho varia a cada momento, e enquanto em 1980 ele compunha-se de 300 computadores, nove anos depois tinha 90.000, em 1993 um milhão, em 1996 9.400.000, em 1999 estima-se que duzentos milhões de pessoas venham a ter acesso à rede.

⁶ Nota da Autora: o sistema de trocas de mensagens entre computadores é anterior à internet, tendo sido criado em 1965.

⁷ FONTES, Marcos Rolim Fernandes, Nomes de domínio no Brasil, São Paulo, Quartier Latin, 2006.

⁸ BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2. ed., 2003. p. 951.

Assim, após o fim da Guerra Fria, o projeto que nascera como arma militar foi adotado por diversos centros de pesquisa e universidades norte-americanas e européias⁹ e acabou se proliferando pelo mundo.

Na mesma época os computadores pessoais¹⁰ começavam a se tornar populares e mais acessíveis¹¹, o que contribuiu muito para a expansão da rede.

Diversos outros fatores contribuíram para a evolução e popularização da internet, como a criação da *World Wide Web* (WWW)¹², que permitiu a exibição de documentos no formato “hipertexto”, através do qual é possível realizar a vinculação de informações em diferentes bases de dados (o hoje tão comum “*link*”).

Além desta, pode ser citada a criação da linguagem *hypertext markup language* (HTML) e a criação do protocolo *hypertext transfer protocol* (HTTP).

1.1.3 O protocolo TCP/IP

A partir dos anos 1980 o *Network Control Protocol* (NCP) tornou-se insuficiente diante do crescimento da rede e deu lugar ao atual *Transmission Control Protocol/Internet Protocol* (TCP/IP)¹³.

No padrão TCP/IP, cada computador, a cada conexão à rede, recebe uma única e distinta identificação numérica separada por pontos. O endereço IP permite a localização precisa de um computador ligado à internet, possibilitando o direcionamento do tráfego de informações e o estabelecimento de conexões entre os diversos computadores.

⁹ ESTEVES, Luciana Batista, A ICANN e a regulamentação dos nomes de domínio, Revista da ABPI, n. 79, nov/dez de 2005.

¹⁰ Nota da Autora: também conhecidos como PCs, sigla em inglês para *personal computer* e também a marca do primeiro modelo da IBM, o IBM-PC.

¹¹ Nota da Autora: antes do surgimento dos computadores pessoais, reinavam absolutos os *mainframes*, computadores enormes, extremamente caros e acessíveis apenas a grandes empresas e centros de pesquisa.

¹² Em tradução livre: rede de alcance mundial.

¹³ Nota da autora: até 2001, grande parte dos endereços IP era ainda baseado na versão 4 do protocolo IP (Ipv4), cujos endereços são números formados por doze algarismos divididos em grupos de números. Sob esse sistema, podem ser criados aproximadamente 4 bilhões de endereços IP. Todavia, um novo modelo de IP já foi criado e está sendo implementado, chamado de IPv6. Esse modelo permite a criação de um número infinitamente maior de endereços suportando por muitos anos o acréscimo de novos equipamentos à redes que utilizem o endereço IP, tais como plataformas móveis.

Como ensina Patricia Peck Pinheiro¹⁴:

Tecnicamente, a internet consiste na interligação de milhares de dispositivos do mundo inteiro, mediante protocolos (IP, abreviatura de Internet Protocol). Ou seja, essa interligação é possível porque utiliza o mesmo padrão de transmissão de dados. A ligação é feita por meio de linhas telefônicas, fibra óptica, satélite, ondas de rádio ou infravermelho, ou através de outro computador, conhecido como servidor.

Após a implantação do padrão TCP/IP percebeu-se que, embora bastante eficiente, o sistema não era de fácil manuseio pelos usuários. A memorização de extensas identificações numéricas era difícil e pouco amigável. Os usuários precisavam manter um catálogo com os nomes e endereços IPs dos demais usuários, assemelhado a uma lista telefônica.

Esse sistema foi se tornando cada vez mais difícil de ser utilizado conforme ia crescendo o número de usuários, como bem informa Marcos Rolim Fernandes Fontes¹⁵:

Com esse crescimento vertiginoso de número de *hosts*, o sistema de designação de endereços começou a saturar. Cada *host* possuía um nome e um endereço numérico associado ao nome – endereço IP, que era utilizado pela rede para identificá-lo. Isso obrigava que cada *host* tivesse uma tabela com todos os nomes e números dos demais *hosts*, que deveria estar sempre atualizada para indicar os novos *hosts* da rede, à qual os usuários pudessem consultar para descobrir o endereço de quem pretendiam contatar. (...) O sistema era pouco prático e não tinha condições de absorver o crescimento do número de *hosts* que, à época, já era representativo.

Como resposta a estas dificuldades, foi criado o sistema de nomes de domínio (*Domain Name System* - DNS).

1.2 O Sistema de nomes de domínio

1.2.1 Funcionamento do sistema de nomes de domínio

¹⁴ PECK PINHEIRO, Patrícia; Direito Digital, São Paulo, Ed. Saraiva, 2002. p. 99.

¹⁵ FONTES, Marcos Rolim Fernandes, Nomes de domínio no Brasil, São Paulo, Quartier Latin, 2006.

O DNS ajuda os usuários a encontrar o que buscam na internet, ao substituir o endereço IP por uma sequência amigável de letras ou de letras e números¹⁶. O sistema faz a conversão automática de um nome de domínio para um endereço IP, permitindo que os usuários localizem uns aos outros.

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual conceitua o nome de domínio como “uma forma amigável de um endereço de Internet que é fácil de ser identificado e lembrado, como <wipo.int> ou <yahoo.com>”¹⁷.

Para Wilson Pinheiro Jabur¹⁸ “ao converter o nome digitado no endereço IP correspondente, (o DNS) torna mais fácil e intuitiva a localização dos documentos ou páginas de hipertexto na rede de computadores”.

Para Patricia Peck¹⁹ “a utilização de nomes de domínio no lugar de números se justifica devido à facilidade que a maioria dos usuários tem em memorizar nomes em vez de séries numerais”.

Para que o sistema funcione adequadamente é necessário que cada nome de domínio seja único. Desta forma, não existem dois nomes de domínio iguais.

Para Luciana Batista Esteves²⁰, o nome de domínio possui como características essenciais a globalidade e a singularidade:

Por ser global, um nome de domínio, ainda que registrado sob um domínio de topo nacional, pode ser acessado por qualquer outro computador conectado à rede, em qualquer outro país.

Outra característica essencial dos nomes de domínio, decorrente de sua própria estrutura, é que um nome de domínio é único. Não pode existir, dentro de um mesmo topo, dois nomes idênticos.

¹⁶ Disponível em <<http://www.icann.org/en/general/glossary.htm#I>>. Acesso em 28/10/2008.

¹⁷ No original: “A domain name is a human-friendly form of an Internet address that is both easy to identify and to remember, such as <wipo.int> or <yahoo.com>”. Disponível em <http://arbiter.wipo.int>.

¹⁸ JABUR, Wilson Pinheiro. Nome de domínio: novo sinal distintivo? In JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos (coordenadores) *Propriedade Intelectual: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa* (Série GVLaw), São Paulo, Saraiva, 2007.

¹⁹ PECK PINHEIRO, Patrícia; Direito Digital, São Paulo, Ed. Saraiva, 2002. p. 99.

²⁰ ESTEVES, Luciana Batista. A ICANN e a regulamentação dos nomes de domínio. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial*, Rio de Janeiro, n. 79, Nov/Dez de 2005, p. 36.

José Antonio B.L. Faria Correa²¹, em posicionamento semelhante, aponta como características essenciais dos nomes de domínio a sua univocidade e extraterritorialidade:

Apesar de se arrogarem funções distintivas análogas às que são exercidas pelas marcas, os nomes de domínio retêm o seu papel de endereço e são unívocos. Assim, ao contrário do que se passa com as marcas, que podem coexistir, mesmo idênticas ou semelhantes, em nome de diversos titulares, desde que destinadas a setores díspares, excetuadas as marcas notórias, os nomes de domínio se reservam a um único titular que, assim, monopoliza o sinal independentemente do segmento em que opera.

As marcas sujeitam-se, tipicamente, a disciplinamento territorial, salvo, em certa medida, a exemplo do Acordo de Madrid. Os nomes de domínio, ao revés, têm vocação eminentemente internacional, sendo rebeldes a restrições territoriais quanto ao seu uso.

1.2.2 Estrutura do nome de domínio

O sistema de nomes de domínio é baseado em um sistema de hierarquia de nomes.

O nome de domínio foi estruturado no seguinte formato: [domínio de segundo nível].[domínio de primeiro nível genérico].[domínio de primeiro nível com código de país].

Os domínios de primeiro nível (DPNs) genéricos e com código de país são referenciados, de forma conjunta, simplesmente como *Top Level Domains* (TLDs).

Importante notar que os nomes de domínio podem ter apenas o gTLD (ex: *google.com*), apenas o ccTLD (ex: *ufrj.br*)²² ou ambos (ex: *google.com.br*). É possível, ainda, que haja um desdobramento no domínio de segundo nível para indicar filiação entre domínios (ex: *direito.ufrj.br*).

²¹ CORREA, José Antonio B.L. Faria. Nome de domínio: considerações sobre um intruso no domínio das marcas. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 47, Jul./Ago. de 2000, p. 24.

²² Nota da Autora: a partir da Resolução CGI.br n°. 002/2005 foi extinto no Brasil o registro de domínios apenas sob o ccTLD .br, inicialmente destinado a instituições de ensino superior e de pesquisas. Os nomes de domínio que já haviam sido registrados nessas condições encontram-se em fase de transição, podendo ser migrados para outras categorias.

1.2.2.1 *O domínio de segundo nível*

O domínio de segundo nível é o elemento distintivo, a porção escolhida pelo registrante, que determina qual será a seqüência de letras ou de letras e números que será usada.

Para Jacques Labrunie²³, "o domínio de 2º nível é o que se presta ao debate e ao conflito com outros sinais distintivos e/ou nomes".

É o elemento que irá ajudar os internautas a alcançar exatamente o site que desejam ver. Para que esta identificação ocorra de forma mais rápida e eficiente, é necessário que o domínio de segundo nível reproduza ou se assemelhe à marca ou ao sinal distintivo utilizado para identificar o serviço junto ao público consumidor.

1.2.2.1 *O domínio de primeiro nível genérico - gTLD*

O domínio de primeiro nível genérico tem a função de indicar a atividade que o registrante pretende desenvolver através do site que operará sob o nome de domínio escolhido. Ele é mais comumente designado *Generic Top-Level Domain* (gTLD).

Atualmente existem os seguintes gTLDs²⁴:

.aero - destina-se a empresas, organizações e indivíduos que sejam membros da comunidade da aviação;

.asia - patrocinado pela comunidade Pan-asiática e Pacífico-asiática;

.biz - abreviação da palavra inglesa "business", destina-se ao uso comercial;

.cat - destinado à comunidade cultural e lingüística catalã;

.com - indicativo de atividades comerciais;

.coop - para uso de cooperativas, organizações de serviços cooperativados;

.edu - reservado para instituições de ensino localizada nos Estados Unidos da América;

.gov - reservado para o governo norte-americano;

.info - TLD sem restrições (pode ser registrado por qualquer pessoa ou entidade);

²³ LABRUNIE, Jacques. Conflitos entre nomes de domínio e outros sinais distintivos *in* LUCCA, Newton de; FILHO, Adalberto Simão (Organizadores) *Direito e Internet*, São Paulo, EDIPRO, 2000.

²⁴ Disponível em <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/gtld/index.html>>, acesso em 30/10/2008.

.jobs - destinado a empresas que sejam membros da comunidade de gerência de recursos humanos;

.mil - reservado aos órgãos militares dos Estados Unidos da América;

.mobi - destinado ao uso da internet em plataformas móveis (celulares e outros dispositivos portáteis);

.museum - destinado a museus;

.name - destinado ao registro de nomes civis ou pseudônimos;

.net - TLD sem restrições (pode ser registrado por qualquer pessoa ou entidade);

.org - TLD sem restrições (pode ser registrado por qualquer pessoa ou entidade);

.pro - reservado aos profissionais das áreas médica, legal e de contabilidade dos Estados Unidos, devem ser precedidos obrigatoriamente por domínio de segundo nível indicativo da profissão (.med, .law ou .cpa), sendo a parte distintiva utilizada em terceiro nível;

.travel - reservado aos profissionais e empresas de áreas ligadas ao turismo e viagens;

.tel - destina-se a indivíduos e empresas, tem o propósito de armazenar todos os contatos do registrante (endereço, telefones, e-mails, mensagens instantâneas, perfil em sites de relacionamento, etc)²⁵. Foi aprovado pela ICANN em 15 de maio de 2006, porém, o início dos registros de nomes de domínio sob esse TLD somente será iniciado em 03 de dezembro para titulares de marcas e em 24 de março de 2009 para o público em geral;

.arpa - Abreviação de “*Address and Routing Parameter Area*”, destina-se apenas para ser usado em relação à infraestrutura da internet.

.int - destina-se a organizações criadas por tratados internacionais.

1.2.2.1 O domínio de primeiro nível com código de país - ccTLD

O domínio de primeiro nível com código de país seria indicativo do país ou região que o registrante pretende atingir com o site que operará sob o nome de domínio escolhido. Ele é também chamado de *Country Code Top-Level Domain* (ccTLD). Assim, o domínio de primeiro

²⁵ Disponível em <<http://www.telnic.net/index.html>>, acesso em 30/10/2008.

nível com código de país “.br” é utilizado pelo Brasil, o “.us” pelos Estados Unidos da América, o “.es” pela Espanha e etc.

1.3 Regulamentação dos nomes de domínio

1.3.1 Regulamentação Internacional

No âmbito mundial, os nomes de domínio são atualmente regulamentados e administrados pela *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN).

A ICANN é uma empresa sem fins lucrativos, fundada em 1998 e com participantes de todo o mundo, dedicada a manter a Internet segura, estável e operável entre os diversos países. Ela é hoje responsável pela implementação e gerência dos endereços IP e do sistema de nomes de domínio em âmbito mundial²⁶.

Luciana Batista Esteves²⁷ assim explica a atuação deste órgão

A ICANN é uma empresa sem fins lucrativos constituída segundo a legislação norte-americana, e é hoje responsável, entre outras funções, pela implementação e gerência dos endereços IP e do sistema de nomes de domínio, inclusive no que tange à delegação de funções aos Registros e Agentes de Registros, Providers, adoção de políticas de composição de litígios, registro e manutenção dos nomes de domínio.

Antes da existência da ICANN, suas funções eram exercidas pelo governo dos Estados Unidos da América, através do órgão denominado *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA), ligado ao Departamento de Comércio Norte-Americano.

A IANA até hoje exerce, sob a supervisão da ICANN, funções ligadas ao sistema de nomes de domínio, como a gerência dos gTLDs .arpa²⁸ e .int²⁹ e a delegação de poderes para gerência de ccTLDs³⁰.

²⁶ Disponível em <http://www.icann.org/en/about>. Acesso em 30 de outubro de 2008.

²⁷ ESTEVES, Luciana Batista. A ICANN e a regulamentação dos nomes de domínio. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial*, Rio de Janeiro, n. 79, Nov/Dez de 2005, p. 36.

1.3.1.1 *Os Registries*

A ICANN é responsável pela delegação de poderes de gerência de TLDs a empresas ou entidades³¹. Tais entidades são denominadas de Oficiais de Registro (*Registry* em inglês³²) e são autoridades responsáveis pela manutenção e armazenagem da base de dados dos endereços IP correspondentes aos nomes de domínio sob seu respectivo TLD.

Como visto anteriormente, no caso dos ccTLDs o processo de delegação é conduzido pela IANA, sob supervisão da ICANN.

Os *Registries* são responsáveis por garantir o direcionamento do tráfego de dados na Internet a partir de e para os nomes de domínio de seu TLD correspondente. Assim, por exemplo, o *Registry* que opera os gTLDs .com e .net, a empresa norte-americana *Verisign Global Registry Services* é responsável pelos endereços IP correspondentes a todos os nomes de domínio .com e .net.

1.3.1.2 *Os Registrars*

A ICANN é também responsável por certificar as entidades e empresas que poderão efetuar a reserva, cancelamento e renovação de nomes de domínio junto aos *Registries*. Tais entidades são denominadas *Registrar*.

²⁸ Nota da autora: é abreviação de “*Address and Routing Parameter Area*” e é utilizado apenas para ser usado em relação à infraestrutura da internet.

²⁹ Nota da autora: é utilizado para designar organizações criadas por tratados internacionais.

³⁰ Disponível em <http://www.iana.org/domains/>. Acesso em 30 de outubro de 2008.

³¹ Nota da autora: a lista das entidades que receberam delegação de poderes da ICANN está disponível em <http://www.icann.org/en/registrars/accredited-list.html>

³² Nota da autora: no presente trabalho será adotada a denominação em inglês, mais comumente utilizada.

Luciana Batista Esteves³³ denomina tais entidades de “Agentes de Registro”, embora o uso de tal denominação seja pouco comum no Brasil, preferindo-se a denominação original na língua inglesa.

Pode ocorrer da mesma entidade cumular as funções de *Registry* e de *Registrar*, como ocorre no Brasil, por exemplo. Mas para registro de gTLDs, os usuários, de modo geral, não entram em contato com o próprio *Registry* para efetuar o registro de nomes de domínio, mas sim realizam o registro através de um *Registrar*.

A primeira entidade privada a realizar registros de nomes de domínio e a cobrar por este serviço foi a empresa Norte-americana Network Solutions, Inc (NSI), que até 1998 exercia um monopólio sobre esta atividade.

Hoje em dia, há um grande número de *Registrars* que atuam no registro de nomes de domínio, o que fez diminuir significativamente o preço de registro e renovação de nomes de domínio, que gira em torno de dez dólares americanos para domínios “.com”, por exemplo.

1.3.2 Regulamentação no Brasil

1.3.2.1 *O CGI.br*

No Brasil, o sistema de nomes de domínio é regulamentado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br).

O CGI.br foi criado pela Portaria Interministerial nº 147, de 31 de maio de 1995, dos Ministérios da Comunicação e da Ciência e Tecnologia, e alterada pelo Decreto Presidencial nº 4.829, de 3 de setembro de 2003, para coordenar e integrar todas as iniciativas de serviços Internet no país, sendo composto por membros do governo, do setor empresarial, do terceiro setor e da comunidade acadêmica³⁴.

³³ ESTEVES, Luciana Batista. A ICANN e a regulamentação dos nomes de domínio. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial*, Rio de Janeiro, n. 79, Nov/Dez de 2005, p. 36.

³⁴ Disponível em <http://www.cgi.br/sobre-cg/definicao.htm>. Acesso em 30 de outubro de 2008.

1.3.2.2 *O NIC.Br e o Registro.br*

Através sua resolução nº. 001/2005, o CGI.br atribuiu ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) a execução do registro de Nomes de Domínio, a alocação de endereços IP e a administração relativa ao Domínio de Primeiro Nível³⁵.

O NIC.br é uma associação civil sem fins lucrativos e é braço operacional do CGI.br. Dentre seus órgãos, destaca-se o Registro.br, que atua no registro e manutenção dos nomes de domínio .br e na distribuição de endereços IP.

1.3.3 As normas para registro e manutenção de nomes de domínio “.br”

As atuais normas para o registro e manutenção de nomes de domínio “.br” foram estabelecidas através da Resolução nº. 002/2005³⁶ do CGI.br.

1.3.3.1 *O princípio first come, first served*

Uma das principais regras desta resolução é a que consagra o princípio chamado *first come, first served*, segundo o qual o nome de domínio será atribuído àquele que primeiro o requerer e satisfizer as condições para registro.

Tal princípio é adotado desde a criação do sistema de nomes de domínio.

³⁵ Nota da autora: tais funções eram anteriormente desempenhadas pela FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo por delegação direta da IANA, antes da criação do CGI.br. Após a criação do CGI.br, suas Resoluções nº. 001/98 e 002/98 ainda delegavam tal função à FAPESP.

³⁶ Nota da autora: o documento é um resumo das regras atualmente adotadas pelo Registro.br para o registro de domínios no país, bem como as normas para a cobrança e pagamento das taxas. A primeira resolução do CGI.br a estabelecer as regras para registro foi a Resolução CGI.br nº. 001/98.

Desta forma, não há qualquer análise de mérito no registro e na renovação de nomes de domínio e o registro de domínios obedece tão-somente a ordem de requisição.

Em crítica a tal sistema, expõe Alysson Hautsch Oikawa³⁷ que:

A ausência de uma análise criteriosa quanto à legitimidade dos registros de nomes de domínio ocasiona o conflito entre marcas, nomes empresariais e nomes de domínio. Grande parte resulta das hipóteses em que dois ou mais titulares com interesse legítimo sobre o mesmo termo desejam registrá-lo como nome de domínio. Além disso, a política 'é de quem chegar primeiro' possibilita que terceiros procedam com o registro valendo-se de má-fé, sem que exista relação alguma com os termos utilizados no nome de domínio.

1.3.3.2 *Vedações de registro*

Importante regra prevista no §1º do art. 1º de tal resolução estabelece as vedações de registro. De acordo com tal dispositivo, no momento do registro, o registrante deverá:

Declarar-se 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, dentre outras vedações.

Importante ressaltar que, embora preveja proibições de registro, o Registro.Br não realiza uma análise meritória, conforme visto anteriormente. É realizado um cadastro prévio pelo órgão das palavras consideradas não-registráveis e, no momento da solicitação de registro o solicitante é informado que tal expressão não é registrável e qual o motivo da irregistrabilidade.

1.3.3.3 *A proteção às marcas de alto renome*

³⁷ OIKAWA, Alysson Hautsch. A UDRP como alternativa na resolução de conflitos entre marcas e nomes de domínio. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 75, Mar/Abr de 2005, p. 8-19.

O art. 2º, II, b parte final do Anexo I da Resolução CGI.br nº. 001/98, que regulava a matéria anteriormente, previa a vedação do registro de nomes que pudessem “induzir terceiros a erro, como no caso de nomes que representam marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas, quando não requeridas pelo titular”. Esta pode ser entendida como uma primeira tentativa, por parte do CGI.br, de evitar os conflitos envolvendo nomes de domínio.

Embora a atual Resolução CGI.br nº. 002/2005 não reproduza expressamente a vedação de registro de nomes de domínio que reproduzam marcas de alto renome de terceiros, o Registro.br vem aplicando tal regra.

Isto é facilmente percebido através de consulta de disponibilidade de domínios na base de dados do Registro.br³⁸. Utilizando como exemplo a marca de alto renome VISA³⁹, verifica-se que a consulta de disponibilidade de domínios como “visa.tv.br” e “visa.fm.br” tem como resultado “Domínio não disponível para registro. Motivo: Palavra reservada por se tratar de uma marca notória”.

A marca notória era instituto previsto no antigo Código da Propriedade Industrial (CPI, Lei nº. 5.772/1971), que em seu artigo 67 lhes contemplava proteção em todas as classes de produto ou serviço.

A atual Lei da Propriedade Industrial (LPI, Lei nº. 9279/1996) extinguiu a denominação “marca notória” e passou a contemplar maior proteção às marcas consideradas “notoriamente conhecidas” (cuja proteção extrapola territórios) e “de alto renome” (cuja proteção abrange todas as classes de produto ou serviço).

Muito embora o Registro.br continue utilizando como justificativa de reserva de domínios a “marca notória”, entende-se que na verdade dito órgão se refere ao atual instituto das marcas de alto renome.

Logo, é mais coerente que o Registro.br vede o registro de marcas de alto renome, cujo rol é conhecido e divulgado.

1.3.3.4 *Diversidade de DPNs*

³⁸ Nota da autora: consulta de disponibilidade de nomes de domínio disponível em <http://www.registro.br/>.

³⁹ Nota da autora: a marca VISA, de titularidade da Visa International Service Association, foi declarada pelo INPI como marca de alto renome, através de publicação na Revista da Propriedade Industrial nº. 1797, de 14/06/2005.

O CGI.Br, em uma tentativa de evitar a ocorrência de conflitos envolvendo nomes de domínio, criou diversos DPNs, em número muito superior aos gTLDs até hoje conhecidos.

Enquanto existem apenas 21 gTLDs, o Registro.Br tem disponíveis, até o momento, 64 DPNs, a saber⁴⁰:

- .com.br – para pessoas físicas e jurídicas, destinado a atividades comerciais;
- .agr.br - para empresas agrícolas, fazendas;
- .am.br – para qualquer pessoa jurídica;
- .art.br - para sites destinados às artes, como música, pintura, folclore, etc;
- .b.br – para bancos;
- .edu.br - para entidades de ensino superior;
- .coop.br – para cooperativas;
- .esp.br – para esportes em geral;
- .far.br – para farmácias e drogarias;
- .fm.br – para qualquer pessoa jurídica;
- .g12.br - para entidades de ensino de primeiro e segundo grau;
- .gov.br – para entidades do governo federal;
- .imb.br – para imobiliárias;
- .ind.br – para indústrias;
- .inf.br – para meios de informação (rádios, jornais, bibliotecas, etc);
- .jus.br – para entidades do poder Judiciário;
- .mil.br – para forças armadas brasileiras;
- .net.br - para detentores de autorização para os serviços de Comunicação Multimídia, Rede e Circuito Especializado da Agência Nacional de Telecomunicações e/ou detentores de Sistema Autônomo conectado a Internet;
- .org.br - para entidades não governamentais sem fins lucrativos;
- .psi.br – para provedores de serviço internet;
- .rec.br - para atividades de entretenimento, diversão, jogos, etc;
- .srv.br - para empresas prestadoras de serviços;

⁴⁰ Disponível em: <http://registro.br/info/dpn.html>. Acesso em 30 de outubro de 2008.

.tmp.br - para eventos temporários, como feiras e exposições;
.tur.br - para entidades da área de turismo;
.tv.br – para qualquer pessoa jurídica;
.etc.br - para entidades que não se enquadram nas outras categorias;
.adm.br – para administradores;
.adv.br – para advogados;
.arq.br – para arquitetos;
.ato.br – para atores;
.bio.br – para biólogos;
.bmd.br – para biomédicos;
.cim.br – para corretores;
.cng.br – para cenógrafos;
.cnt.br – para contadores;
.ecn.br – para economistas;
.eng.br – para engenheiros;
eti.br - para especialista em Tecnologia da Informação;
.fnd.br – para fonoaudiólogos;
.fot.br – para fotógrafos;
.fst.br – para fisioterapeutas;
.ggf.br – para geógrafos;
.jor.br – para jornalistas;
.lel.br – para leiloeiros;
.mat.br - para matemáticos e Estatísticos;
.méd.br – para médicos;
.mus.br – para músicos;
.not.br – para notários;
.ntr.br – para nutricionistas;
.odo.br – para dentistas;
.ppg.br - para publicitários e profissionais da área de propaganda e marketing;
.pro.br – para professores;
.psc.br – para psicólogos;

- .qsl.br - para rádio amadores;
- .slg.br – para sociólogos;
- .trd.br – para tradutores;
- .vet.br – para veterinários;
- .zlg.br – para zoólogos;
- .blog.br – para weblogs⁴¹;
- .flog.br – para fotologs⁴²;
- .vlog.br – para videologs⁴³;
- .sec3.br – domínio experimental para testes de novas tecnologias;
- .wiki.br – para páginas do tipo “wiki”⁴⁴.

Esta impressionante gama de DPNs aumenta as chances dos registrantes de nomes de domínio de alcançar exatamente a expressão que desejam no momento do registro.

Alguns autores, como Alberto Dantas⁴⁵, corroboram esse entendimento de que a proliferação de DPNs evitaria conflitos, ao afirmar que:

Aliás, proporcionalmente à inexistência de limites territoriais no uso de um nome de domínio, há a dimensão do monopólio deste uso já que o nome de domínio é um bem de uso ímpar. Daí a importância em se criar cada vez mais extensões identificadoras como: .adv para advogados; .agr para fazendas e empresas agrícolas; .far para farmácias e drogarias.

Entretanto, o que foi formulado como uma tentativa de reduzir conflitos envolvendo nomes de domínios acabou por dar mais munição às pessoas de má-fé que lucram com o registro de nomes de domínio que reproduzem marcas ou outros sinais distintivos alheios, como será estudado mais adiante.

⁴¹ Nota da autora: os *weblogs* (ou, simplesmente, *blogs*) são diários virtuais mantidos por anônimos ou personalidades que revelam seu dia-a-dia na internet.

⁴² Nota da autora: o *fotolog* é similar ao *weblog*, porém com destaque para fotografias.

⁴³ Nota da autora: o *videolog* é similar ao *weblog*, porém com destaque para vídeos.

⁴⁴ Nota da autora: para sites similares à enciclopédia virtual Wikipedia (disponível em www.wikipedia.org), onde o banco de dados é formado a partir da contribuição dos próprios usuários.

⁴⁵ DANTAS, Alberto. Descompasso: juntas comerciais, INPI e, agora, FAPESP. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 49, Nov./Dez. de 2000, p.42-43.

1.4 Natureza do nome de domínio

Conforme visto anteriormente, do ponto de vista puramente técnico, o nome de domínio é uma seqüência alfa-numérica, de fácil memorização, que substitui o endereço IP para a localização de um *host* na internet.

Sob o ponto de vista jurídico, entretanto, os autores que se dedicaram ao tema apresentam algumas divergências quanto à natureza jurídica do nome de domínio.

Fábio Ulhoa Coelho⁴⁶ sustenta que os nomes de domínio, além de possuírem função técnica, equivaleriam a um “título de estabelecimento virtual”:

A primeira é técnica: proporciona a interconexão dos equipamentos. (...) A segunda função tem sentido jurídico: identifica o estabelecimento virtual na rede. Cumpre, assim, em relação à página acessível via internete (sic), igual função à do título de estabelecimento em relação ao ponto.

Também Sérgio Campinho⁴⁷ sustenta a tese do "título de estabelecimento virtual", equivalendo o nome de domínio ao título de estabelecimento e indicando sua função técnica.

Apesar de bastante aceita, a tese do “título de estabelecimento virtual” não se mostra completa, vez que o nome de domínio não é utilizado apenas por empresas. O nome de domínio pode ser utilizado por empresas, entidades governamentais, pessoas físicas, etc. Não se pode reduzir sua importância apenas a seara empresarial, muito embora aí residam grande parte dos conflitos.

Para Patrícia Peck⁴⁸, o nome de domínio, além de deter sua função técnica, é "muito mais que o representante virtual do ponto comercial". Para a citada autora, enquanto no mundo "real" o endereço de uma empresa não necessariamente lhe agrega valor, no mundo virtual uma empresa estará mais acessível aos seus clientes se ostentar nome de domínio próximo de sua marca. Diz a renomada autora:

⁴⁶ COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial, 20. ed. rev. e atual., São Paulo, Saraiva, 2008.

⁴⁷ CAMPINHO, Sérgio. O direito de empresa à luz do novo código civil, 9. ed. rev. e atual., Rio de Janeiro, Renovar, 2008.

⁴⁸ PECK PINHEIRO, Patrícia; Direito Digital, São Paulo, Ed. Saraiva, 2002. p. 99.

Para o Direito Digital, o domínio de um indivíduo na Internet não é um endereço eletrônico, mas a união entre território e valor. Deter o nome de uma empresa na rede é deter-lhe o valor; é deter-lhe a capacidade de ser alcançada por seu público-alvo, o que pode representar um sério problema, especialmente no caso de marcas conhecidas do público em geral.

Luiz Edgard Montauray Pimenta e Marcelle Franco Espíndola⁴⁹ comungam desta idéia de que o nome de domínio é instrumento que agrega valor à marca:

Parece-nos muito claro concluir que o nome de domínio não reflete apenas o endereço virtual da empresa, mas também agrega valor à marca, pois, evidentemente, uma marca que possui um nome de domínio correspondente pode ser mais facilmente localizada na grande rede, representando, portanto, recurso valioso na era da informação em que conhecimento significa poder.

Luciana Batista Esteves⁵⁰ defende que o nome de domínio só adquire caráter distintivo quando ocorre alguma violação de direitos de terceiros, ao afirmar que “os nomes de domínio são endereços virtuais, que podem assumir o caráter de sinal distintivo do comércio, caso seja utilizado de forma a violar um direito de exclusivo anteriormente existente”.

Já Sofia Mentz Albrecht⁵¹ sustenta que:

Sendo o nome de domínio hoje um bem imaterial de valor econômico, está incluído no acervo patrimonial das pessoas, situação que fica clara quando se observa a venda de empresas. Os nomes de domínio são vendidos juntamente com o estabelecimento comercial ou industrial, por valores que podem, dependendo da expressão que tenham em termos de retorno econômico, chegar a margens bastante elevadas. Assim é que os nomes de domínio são entendidos como propriedade privada das pessoas, do mesmo modo que as marcas hoje gozam de tal característica, seguindo a tendência mundial. Uma marca é hoje indubitavelmente compreendida como bem imaterial de valor econômico bastante expressivo, o que deve ser levado em conta por uma regulamentação que busque agilizar as atividades no meio virtual, posto que o consumidor identificará mais facilmente um endereço de site que esteja atrelado à marca do produto sobre o qual busca informações.

⁴⁹ PIMENTA, Luiz Edgard Montauray; ESPÍNDOLA, Marcelle Franco. O sistema de nomes de domínio: uma visão ampla e atual sobre o tema. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial*, Rio de Janeiro, n. 96, Set./Out. De 2008, p. 44.

⁵⁰ ESTEVES, Luciana Batista. A ICANN e a regulamentação dos nomes de domínio. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial*, Rio de Janeiro, n. 79, Nov/Dez de 2005, p. 36.

⁵¹ ALBRECHT, Sofia Mentz. A inconstitucionalidade da regulamentação sobre nomes de domínio na internet. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial*, Rio de Janeiro, n. 44, Jan./Fev. de 2000, p. 35-38.

Para José Antonio B.L. Faria Correa⁵² os nomes de domínio são um novo sinal distintivo:

Nomes de domínio são sinais designativos da presença de uma pessoa física ou jurídica que presta serviços profissionais, fabrica ou fornece produtos. São, em última análise, forma de identificação de agentes econômicos. Assim, devem integrar-se a toda a galáxia de sinais que compõem o estabelecimento, alinhando-se às marcas, aos títulos de estabelecimento e aos nomes comerciais e subsumindo-se aos mesmos princípios que regulam a competição.

Para o professor Denis Borges Barbosa teria a dupla natureza de “lugar virtual na internet” e signo distintivo:

Não exatamente signos distintivos, mas lugares virtuais na internet, os nomes de domínio ou sites na internet têm atraído importante discussão no tocante à proteção da propriedade intelectual. (...)

Não obstante constituírem-se *lugares virtuais*, há inegavelmente uma parcela de signos distintivos nos nomes de domínio. Assim, parcela considerável das normas gerais abstraídas da Propriedade Intelectual são extensíveis a esse campo especialmente à falta de norma legal explícita.

Jacques Labrunie⁵³, embora não dedique especial atenção à conceituação do nome de domínio, intitula seu trabalho de “Conflitos entre nomes de domínio e outros sinais distintivos”, o que nos leva a crer que o autor considera o nome de domínio também como um sinal distintivo.

Marcos Rolim Fernandes Fontes⁵⁴ sustenta que o nome de domínio é um sinal distintivo *sui generis*, ao afirmar que:

Em grande parte das vezes, abrange os demais sinais distintivos já reconhecidos pela teoria do Direito e pela lei, através do qual pessoas, entidades das mais variadas natureza e empresas em geral, são acessadas na internet. Como sinal distintivo *sui generis* indicativo de um endereço na internet, pode assumir diversas feições, dependendo do modo como é utilizado, isto é, da atividade desenvolvida no *site* que designa. Quando utilizado no âmbito da atividade empresarial, pode assumir a forma de um dos desígnios empresariais tais como a marca, nome empresarial e título de estabelecimento empresarial. Se utilizado fora do âmbito empresarial, pode significar simplesmente a expressão de um direito da personalidade de uma pessoa (o seu nome civil), através do qual essa

⁵² CORREA, José Antonio B.L. Faria. Nome de domínio: considerações sobre um intruso no domínio das marcas. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 47, Jul./Ago. de 2000, p. 24.

⁵³ LABRUNIE, Jacques. Conflitos entre nomes de domínio e outros sinais distintivos *in* LUCCA, Newton de; FILHO, Adalberto Simão (Organizadores) Direito e Internet, São Paulo, EDIPRO, 2000.

⁵⁴ FONTES, Marcos Rolim Fernandes, Nomes de domínio no Brasil, São Paulo, Quartier Latin, 2006.

peessoa expõe àqueles que o visitam coisas da sua personalidade, preferências e idéias.

Antonella Carminatti e Alexandre da Cunha Lyrio assim se posicionam sobre a natureza do nome de domínio:

Para nós, o nome de domínio indica o ambiente de manifestação de atividade de uma pessoa. Isto porque em um simples endereço não há espaço para a auto-exposição de interesses e negócios. O endereço, por si só, é apenas um lugar, uma indicação geográfica. Já o nome de domínio, além de indicar um local na Web, pode vender e descrever o próprio produto, comumente identificado com aquela marca.

Apesar de algumas diferenças nas teses defendidas pelos autores supracitados, é majoritário o entendimento da doutrina de que o nome de domínio é ou pode assumir o caráter de sinal distintivo, sendo possível passível de gerar conflitos com outros sinais distintivos, como veremos a seguir.

2. CONFLITOS ENVOLVENDO NOMES DE DOMÍNIO

Conforme exposto no capítulo anterior, o nome de domínio, além de possuir uma função técnica, qual seja, substituir o endereço IP por uma seqüência alfanumérica de fácil memorização, também possui caráter de sinal distintivo.

Com o desenvolvimento comercial da rede e com a expansão do número de *registrars* houve um grande aumento de registros de nomes de domínio e um crescimento significativo de sua importância comercial.

Estar na internet é estar disponível e acessível ao público consumidor 24 horas por dia, é ter a cada dia novas ferramentas para investigar seus hábitos de consumo, é ter um relacionamento interativo com o público, é aumentar o poder de fixação das marcas no imaginário do consumidor.

Patricia Peck⁵⁵ destaca a crescente importância dos nomes de domínio ao afirmar que:

Devido, em especial, ao crescimento vertiginoso da Internet, que já possui mais de 800 milhões de websites, passou a ser fundamental para as empresas que os usuários da Internet, como potenciais clientes e consumidores de seus produtos e serviços, sejam capazes de localiza-las entre os milhões de endereços disponibilizados àqueles que correspondessem à sua empresa, geralmente associados à marca pela qual são reconhecidos.

O sucesso de qualquer empreendimento, seja empresarial, acadêmico ou artístico depende em grande parte da internet, de seu poder de penetração ampla e de divulgação rápida, barata e massificada.

Sendo o nome de domínio o “endereço virtual”, além de signo distintivo próprio da internet, seu valor foi crescendo junto com a expansão da rede e, a partir de sua valorização, diversos conflitos surgiram.

2.1 O cybersquatting

⁵⁵ PECK PINHEIRO, Patrícia; Direito Digital, São Paulo, Ed. Saraiva, 2002. p. 99.

O valor de registro relativamente baixo, aliado à inicial falta de regulamentação, criou terreno fértil para oportunistas e indivíduos de má-fé de toda sorte, que se ocuparam do registro de nomes de domínio idênticos ou semelhantes a marcas famosas, nomes empresariais, nomes civis famosos e outros sinais distintivos.

Tais indivíduos foram denominados *cybersquatters*, ciberpiratas ou cibergrileiros.

A OMPI⁵⁶ assim define o *cybersquatting*:

Cybersquatting involves the pre-emptive, bad faith registration of trademarks as domain names by third parties who do not possess rights in such names. Cybersquatters exploit the first-come, first-served nature of the domain name registration system to register domain names, third parties' trademarks or business names or names of famous people, as well as variations thereof. A common motive for cybersquatting is the intention to sell the domain name back to the trademark owner or to attract web traffic to unrelated commercial offers⁵⁷.

Os ciberpiratas visam, principalmente, lucrar com o registro indevido de nome de domínio que reflete marca alheia.

Em um primeiro momento, estes indivíduos se dedicavam a registrar nomes de domínio com a intenção de revendê-los ao legítimo titular da marca ou do sinal distintivo.

E em segundo momento, passaram a utilizar o nome de domínio indevidamente registrado para atrair tráfego de internet para seu próprio site. Geralmente os ciberpiratas exibem em seus sites diversas propagandas relacionadas ao ramo de atividade do titular de sinal distintivo que está sendo lesado.

Assim, quando o ciberpirata registra, por exemplo, um nome de domínio que reflete a marca de uma famosa montadora de automóveis, os anúncios exibidos no site terão como conteúdo anúncios de carros e acessórios automotivos. Se o domínio reflete, por exemplo, o nome de uma atriz famosa, é provável que sejam exibidos anúncios de filmes, DVDs, etc.

⁵⁶ WIPO Arbitration and Mediation Center. Guide to WIPO domain name dispute resolution. Disponível em <<http://arbiter.wipo.int>>

⁵⁷ Tradução da autora: Cybersquatting envolve o registro anterior e de má-fé de marcas registradas como nomes de domínios, por terceiros que não possuem direitos sobre tais nomes. Cybersquatters exploram o princípio *first come first served* que envolve o sistema de registro para registrar como nomes de domínio marcas registradas de terceiros ou nomes empresariais ou nomes de pessoas famosas, bem como variações destes. Um motivo comum para os cybersquatters é a intenção de vender o nome de domínio de volta para o titular de marca ou para atrair tráfego da web para ofertas comerciais sem nenhuma relação.

Os ciberpiratas são remunerados pelos anunciantes por cada clique que os internautas dão nos anúncios disponibilizados em seu site e assim vão lucrando com o uso indevido de sinal distintivo alheio.

2.2 O typosquatting

Muito semelhante às atividades dos cybersquatters, no typosquatting, o pirata registra nomes de domínio que se assemelham à marcas famosas e outros sinais distintivos famosos, simulando erros de digitação comumente cometidos pelos internautas.

Os *typosquatters* registram domínios com letras trocadas, letras dobradas ou letras suprimidas, como, por exemplo, <googel.com>, <gooogle.com>, <gogle.com>, para gerar confusão com o mundialmente conhecido site <google.com>.

Sobre essa atividade ilícita discorre Marcos Rolim Fernandes Fontes⁵⁸:

Além do seqüestro de nome de domínio, era comum o registro de uma palavra fonética ou graficamente muito parecida com a marca de terceiro, trocando-se uma ou mais letras, o que poderia induzir a erro aquele que estivesse tentando adivinhar o endereço eletrônico da companhia que comercializava produtos com a marca idêntica ao nome de domínio, digitando-o no seu browser. Essa prática ficou conhecida como *typosquatting*.

Neste caso o objetivo primordial é mesmo de se aproveitar dos erros dos internautas, aproveitando para gerar tráfego de internet para páginas que disponibilizam anúncios remunerados.

2.3 Hatesites, sucksites

⁵⁸ FONTES, Marcos Rolim Fernandes, Nomes de domínio no Brasil, São Paulo, Quartier Latin, 2006.

Além dos piratas que visam lucrar com o registro indevido de nomes de domínio que refletem sinais distintivos alheios, há indivíduos que registram domínios que reproduzem marcas ou nomes famosos acompanhados de palavras de baixo calão ou depreciativas, como “odeiofulano.com.br”, “amarcaéumaporcaria.com.br”, “nãocompreamarca.com.br”, etc.

Patricia Peck⁵⁹ assim discorre sobre o tema:

Há também aqueles que registram domínios utilizando marcas famosas de modo depreciativo: por exemplo, um domínio “euodeiofulano.com.br” é tão nocivo à marca Fulano quanto um domínio “fulano.com.br” registrado por alguém que não tenha nenhuma ligação com a referida. Mesmo que alguém monte uma página repleta de frases depreciativas e nunca mais a atualize - transformando no que podemos chamar de “terrenos baldios da internet”, essa página sempre acabará aparecendo nas pesquisas de quem busca a tal empresa pelo nome da marca.

Apesar do entendimento acima explicitado ser dominante⁶⁰, há decisões do Centro de Mediação e Arbitragem da Organização Mundial do Propriedade Intelectual (OMPI) que apontam em sentido diverso. Alguns árbitros da OMPI entendem que é um direito dos internautas construir sites de críticas, seria um desdobramento da liberdade de expressão e um uso não-comercial justo.

A esse respeito, destaque-se trecho da decisão proferida pelo árbitro David Bernstein, em Julho de 2008, no caso Sermo, Inc versus CatalystMD, LLC, envolvendo o nome de domínio <sermosucks.com>⁶¹:

Because it was an obvious criticism site, and not a site deceptively designed to lure Internet users in on the false pretense of being the Complainant’s site, the Panel finds that the site was not likely to confuse consumers. Moreover, it is clear that the site has no intent for commercial gain; indeed, there does not appear to be any commerce on Respondent’s site, and Complainant has not alleged the existence of any such commerce⁶².

⁵⁹ PECK PINHEIRO, Patrícia; Direito Digital, São Paulo, Ed. Saraiva, 2002. p. 99.

⁶⁰ Nota da autora: Dos 34 casos envolvendo o tema, 25 foram favoráveis ao Reclamante, de acordo com dados disponíveis em <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/legalindex.jsp?id=11420>.

⁶¹ Íntegra da decisão disponível em: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2008/d2008-0647.html>

⁶² Tradução da autora: Porque é um site de crítica obviamente e não um site enganosamente desenvolvido com a intenção de desviar consumidores fingindo falsamente ser o site da Reclamante, o Painel decide que o site não é passível de causar confusão junto aos consumidores. Mais do que isso, é claro que o site não possui qualquer intenção de lucro; na verdade, não parece haver qualquer atividade comercial no site do Reclamado, e o Reclamante não alegou a existência de qualquer atividade comercial.

Semelhante foi o entendimento dos painéis que julgaram os casos envolvendo os nomes de domínio <metrolinksucks.com>⁶³, <asdasucks.com>⁶⁴ e <natwestfraud.com>⁶⁵.

Luciana Batista Esteves⁶⁶ se alinha com tal pensamento, ao afirmar que:

No nosso entendimento, nos domínios em que se agregam palavras como *sucks* ou quaisquer outras, de modo que a marca esteja integrada no nome de domínio, como uma referência, não deveriam ser transferidos, sob pena de inibir a liberdade de comunicação das pessoas.

O registro de nomes de domínio que reproduzam sinais distintivos famosos acompanhados de expressões pejorativas deve ser reprimido, tendo em vista tratar-se de reprodução ilícita de sinal protegido por direito exclusivo de terceiro. Além disso, inegável que a exposição da marca ou nome famoso associada a palavras denegritórias causa danos à imagem da empresa ou pessoa envolvida.

2.4 Conflitos com outros sinais distintivos

2.4.1 Marcas

Os nomes de domínio são comumente comparados e assemelhados às marcas. É comum, inclusive, que um leigo defina o nome de domínio como “a marca da internet”.

De acordo com a LPI, marca é sinal distintivo visualmente perceptível, não compreendido nas proibições legais, usado para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.

O nome de domínio, por outro lado, tem primeiramente uma função técnica, a de identificar os computadores na Internet. Com o crescimento comercial da Internet é que o nome

⁶³Íntegra da decisão disponível em: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2008/d2008-0430.html>

⁶⁴Íntegra da decisão disponível em: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2002/d2002-0857.html>

⁶⁵Íntegra da decisão disponível em: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0212.html>

⁶⁶ ESTEVES, Luciana Batista. A ICANN e a regulamentação dos nomes de domínio. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial*, Rio de Janeiro, n. 79, Nov/Dez de 2005, p. 36.

de domínio foi ganhando cunho de sinal distintivo e teve sua importância aumentada para o mundo das marcas.

Por essa razão, Marcos Rolim Fontes⁶⁷ afirma que:

Quando um nome de domínio é utilizado para identificar e distinguir um produto ou serviço oferecido na internet, há quase uma identidade total entre nome de domínio e marca, ressalvadas as peculiaridades dos respectivos regimes jurídicos (forma de obtenção, prazo, etc.).

A doutrina é uníssona quanto à possibilidade de existência de conflitos envolvendo marcas e nomes de domínio, entretanto, apresenta diferentes óticas quanto ao método de apuração de conflitos e na prevalência ou não do direito marcário sobre o registro de nome de domínio.

Sobre a possibilidade de ocorrência de conflitos, diz José Antonio B.L Faria Correa⁶⁸:

O emprego de um nome de domínio idêntico ou passível de confusão com determinada marca de indústria, comércio ou serviço, para a designação de produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins com aqueles identificados por marca pré-registrada, invade o espaço jurídico do titular do registro efetuado perante o INPI, nos termos do artigo 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial, dando lugar a pretensões de abstenção e ressarcimento do dano causado.

Theophilo Antonio Miguel Filho⁶⁹, apesar de sublinhar as diferenças entre os dois institutos, entende que há a prevalência do direito marcário :

Conceitual e finalisticamente, marca e nome de domínio discrepam. Todavia, quando confrontados sob a ótica do mercado consumidor, aquela deve preponderar sobre esse, não apenas em virtude de seu caráter eminentemente protecionista, que objetiva a repressão à concorrência desleal, bem como em razão de se consubstanciar o nome de domínio como um desdobramento, uma exteriorização da marca, não obstante, repita-se, se prestem substancialmente a finalidades distintas, haja vista ser absolutamente comum hodiernamente empresas e prestadores de serviços veicular produtos virtualmente, viabilizando, ainda, a comunicação eletrônica com seus clientes.

⁶⁷ FONTES, Marcos Rolim Fernandes, Nomes de domínio no Brasil, São Paulo, Quartier Latin, 2006.

⁶⁸ CORREA, José Antonio B.L. Faria. Nome de domínio: considerações sobre um intruso no domínio das marcas. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 47, Jul./Ago. de 2000, p. 24.

⁶⁹ MIGUEL FILHO, Theophilo Antonio. O conflito entre marcas e nomes de domínio. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 83, Jul./Ago. de 2006.

Já Clovis Silveira⁷⁰ entende que o direito marcário não é absoluto e que há de se analisar se a intenção do registrante do nome de domínio é lícita ou não:

É de se concluir que um nome de domínio, idêntico ou similar a uma marca registrada, mas que não pressuponha produto idêntico ou similar oferecido para o mesmo mercado, não infringe o direito do titular daquela marca. Pois o titular da marca não é proprietário do sinal em si, mas sim da aplicação do sinal a um determinado produto, mercadoria ou serviço. Assim, não há motivo para que um órgão de registro suspenda um nome de domínio como, por exemplo, ty.com, feito pelo pai de um menino de nome Ty, para seu uso pessoal, pelo fato de a Ty Inc ter a marca Ty em alguma classe de produtos ou serviços (fazendo referência ao caso Giacalone). Tratar-se-ia, no caso, de abuso do direito que foi conferido ao titular da marca, sobre um legítimo direito do titular do domínio, que não o utiliza como marca, mas como endereço na Internet.

José Antonio B.L Faria Correa⁷¹ entende ainda que, para a apuração do conflito, é necessária a apuração do conteúdo do site, a fim de se verificar se há possibilidade de confusão ou associação com o produto ou serviço designado pela marca em questão.

Da mesma forma entende Mauricio Lopes de Oliveira⁷², ao afirmar que é “através do conteúdo do site que a especificidade do ramo de atividade exercida pelo titular do registro do nome acessado pelo usuário da Internet vem à luz”.

Ambos os autores entendem que a ausência de conteúdo torna o direito marcário absoluto, ao promover uma presunção de ilicitude do registro do nome de domínio. Mauricio Lopes de Oliveira⁷³, a esse respeito, afirma:

Pois bem, diante da ausência de conteúdo, e salvo prova em contrário determinando o ramo do comércio *on line* ainda não iniciado, incidirá, sobre o signo ocupado enquanto nome de domínio, a privação da novidade relativa diante do cotejo com marca anteriormente registrada. Assim, a reprodução de marca registrada, como elemento característico de nome de domínio, cujo site correspondente, por estar vazio, é incapaz de conceder ao signo função distintiva, é, de plano, indevida.

⁷⁰ SILVEIRA, Clovis. Internet e Propriedade Intelectual: nomes de domínio- conflitos com marcas – a experiência internacional. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 26 – Jan./Fev. 1997.

⁷¹ Loc. cit.

⁷² OLIVEIRA, Mauricio Lopes de. O site vazio torna o direito marcário absoluto. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 45, Mar./Abr. de 2000.

⁷³ Loc. cit.

Este também é o entendimento dominante nos casos resolvidos pela OMPI, que vem denominando os casos de sites vazios de “*passive holding*”. A este respeito, destaca-se a decisão recente do árbitro Marcin Krajewski, na reclamação apresentada pela empresa polonesa Action S.A. contra o cidadão polonês Robert Gozdowski, pelo registro indevido do nome de domínio <activejet.com>⁷⁴:

According to the prevailing opinion of numerous UDRP panels, in some circumstances so-called “passive holding” of a domain name can be treated as its being used in bad faith. The leading case in this regard is Telstra Corporative Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003. The learned Panelist in this case found that in order to establish that the registrant was using a domain name in bad faith it was not necessary to find that he had undertaken any positive action in relation to the domain name. In some circumstances even inaction (“passive holding”) falls within the concept of the domain name “being used in bad faith”.⁷⁵

Os conflitos se agravam e se tornam mais danosos aos detentores de marcas quando os ciberpiratas registram nome de domínio que reflete determinada marca e exibem em seu site anúncios de concorrentes. Ou seja, o incauto internauta digita o nome de domínio correspondente a uma determinada marca porque está procurando por aquele determinado produto ou serviço e, sem que espere, é exposto a anúncios dos concorrentes da empresa que buscava originalmente.

2.4.2 Nome empresarial

O nome empresarial é “aquele que é utilizado pelo empresário para se identificar, enquanto sujeito exercente de uma atividade econômica”⁷⁶. Diante deste conceito, é inegável que

⁷⁴ Íntegra da decisão disponível em: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2008/d2008-0028.html>.

⁷⁵ Tradução da Autora: De acordo com o entendimento dominante de inúmeros painéis de UDRP, em algumas circunstâncias o assim chamado “passive holding” (“manutenção passiva”) de um nome de domínio pode ser tratado como tendo sido de má-fé. O caso emblemático desta questão é Telstra Corporative Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003. O árbitro neste caso entendeu que para determinar se um registrante estava usando o nome de domínio com má-fé não era necessário determinar se ele havia tomado qualquer medida positiva em relação ao nome de domínio. Em algumas circunstâncias, até a inatividade (“passive holding”) se enquadra no conceito do nome de domínio “estar sendo usado com má-fé”.

⁷⁶ COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial, 20. ed. rev. e atual., São Paulo, Saraiva, 2008.

o nome de domínio exerça função análoga, tendo em vista sua função de identificar, na internet, os negócios on line efetuados pelo empresário.

A respeito da necessidade de proteção do nome empresarial diante dos conflitos envolvendo nomes de domínio, assim se posiciona Alberto Dantas⁷⁷:

É importante a inclusão da abordagem da proteção do nome empresarial nos diversos fóruns de debate. Se o nome empresarial impede, com base na Lei da Propriedade Industrial – LPI, o registro de uma marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), conseqüentemente, é natural e lógico que impeça também o registro do nome de domínio.

2.4.3 Nome civil e pseudônimo famoso

O nome civil e o pseudônimo famoso também podem despertar conflitos quando registrados como nome de domínio.

A esse respeito, esclarece Luciana Batista Esteves⁷⁸:

Uma grande parte desses conflitos é solucionada no âmbito da UDRP, nos moldes acima referenciados, pois essas pessoas públicas, em especial artistas, geralmente registram como marca também o seu nome. E ainda que não tenham um registro propriamente dito, baseiam eventuais disputas envolvendo seu nome na existência de marcas de fato, reconhecidas em legislações como a americana e alemã, para as quais não se exige um registro prévio.

Por outro lado, na nossa concepção, o registro de um domínio que contenha o nome completo de uma pessoa singular, ou pelo menos parte dele, por outrem que não detenha sobre este nome qualquer direito, pode ferir um direito de personalidade.

Nota-se que a Autora vê com maior facilidade a existência de conflitos em casos em que o nome de domínio reproduz nomes famosos ou nomes singulares. Partilha a mesma opinião José Antonio B.L. Faria Correa⁷⁹:

⁷⁷ DANTAS, Alberto. Descompasso: juntas comerciais, INPI e, agora, FAPESP. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 49, Nov./Dez. de 2000, p.42-43.

⁷⁸ ESTEVES, Luciana Batista. A ICANN e a regulamentação dos nomes de domínio. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 79, Nov./Dez. de 2005, p. 29-45.

A questão reveste enorme complexidade, devendo-se observar, casuisticamente, se o nome é notório, daí irrefragável a alegação de fraude, ou, pelo menos, singular, a ponto de se tornar inequívoca a associação com determinada pessoa que, por isso, se considere lesada.

No que tange aos nomes comuns (prenomes, principalmente) os autores não verificam possibilidade de seu titular reivindicar exclusividade de uso e obstar seu registro como nome de domínio por terceiros. Assim, se um terceiro viesse a registrar o nome de domínio <fernanda.com.br>, a Autora do presente trabalho não poderia se insurgir, posto que não goza de nenhuma exclusividade sobre ele, apesar de ser seu nome civil.

Neste sentido, a OMPI decidiu por indeferir a Reclamação envolvendo os nomes de domínio <alessandra.net>, <allesandra.com> e <allessandra.com>, apresentada pelo Sr. Tony Alessandra contra as empresas INSS e Alessandra's⁸⁰.

O mesmo não ocorre com pseudônimos e apelidos notórios, como Xuxa, Pelé, Mussum, onde é evidente a associação aos famosos artistas e ao esportista. A esse respeito, a OMPI decidiu pela transferência dos nomes de domínio <ronaldinhogaucho.com>⁸¹ e <ronaldinho.com>⁸², que haviam sido registrados, respectivamente, pelo cidadão espanhol Eladio García Quintas e pela empresa norte-americana Goldmark – CD Webb, para o famoso jogador.

2.5 Danos causados aos usuários de internet

Os registros indevidos de nomes de domínio, além de causar danos em diversos níveis aos detentores de marcas e outros direitos, como visto acima, causa confusão junto ao público consumidor e acaba por minar a confiança do público na internet.

Nomes de domínio muito similares a marcas famosas ou registrados com intuito de simular erros de digitação muitas vezes levam o incauto usuário a uma página fraudulenta, que

⁷⁹ CORREA, José Antonio B.L. Faria. Nome de domínio: considerações sobre um intruso no domínio das marcas. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 47, Jul./Ago. de 2000, p. 24.

⁸⁰ Íntegra da decisão disponível em: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0619.html>

⁸¹ Íntegra da decisão disponível em: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/d2006-0524.html>

⁸² Íntegra da decisão disponível em: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2004/d2004-0827.html>

reproduz ou imita a página original do detentor da marca, e que pode conter vírus, esquemas para roubo de senhas e dados ou material pornográfico.

À guisa de ilustração, cita-se o caso do registrante do nome de domínio <wwwgoogle.com.br>, que o utilizava para expor material pornográfico e de pedofilia⁸³.

Este é apenas um dentre vários casos em que o internauta, por um simples erro de digitação, é levado a página totalmente diversa da que pretendia atingir. Imaginem-se os danos causados se este mesmo usuário fosse uma criança realizando pesquisas para um trabalho escolar.

Sobre os danos causados pelo registro indevido de nomes de domínio, diz José Antóio B.L. Faria Correa⁸⁴ que “os nomes de domínio têm, em comum com os demais sinais, a função de identificar determinada fonte e, se falsos, se desviam de sua finalidade, convertendo-se em instrumentos de fraude”

São inúmeros os perigos a que estão sujeitos os usuários de internet quando expostos a fraudes desse tipo, além da exposição involuntária a conteúdos pornográficos, estão sujeitos a roubo da senha de seu e-mail ou página pessoal, clonagem de seu cartão de crédito ou invasão de sua conta bancária.

Coibir com eficiência a pirataria de nomes de domínio é uma das maneiras de se evitar a prática de diversos crimes cometidos pela internet.

⁸³ Nota da autora: o referido site não está mais disponível.

⁸⁴ CORREA, José Antonio B.L. Faria. Nome de domínio: considerações sobre um intruso no domínio das marcas. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 47, Jul./Ago. de 2000, p. 24.

-3. MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE DISPUTAS

3.1 A busca por um método que resolvesse os conflitos

3.1.1 A política experimental implementada pela Network Solutions, Inc.

Durante o período em que a Network Solutions, Inc detinha o monopólio dos registros de gTLDs, ela tentou estabelecer uma política de solução de disputas, iniciada em Novembro de 1996, visando eximir-se de qualquer responsabilidade nestes casos.

Tal política consistia simplesmente na possibilidade de um titular de registro de marca opor-se a um registro de nome de domínio por terceiro que fosse igual a sua marca. O registrante do nome de domínio, por sua vez, só poderia se defender se também apresentasse um registro de marca idêntica. Após o início da disputa o domínio ficava congelado e só poderia voltar a ser usado após o deslinde da controvérsia, fosse por uma decisão judicial ou por um acordo amigável entre as partes.

Esta política simplória acabou gerando diversos casos de abuso de direito por parte dos detentores de marca, que se opunham a registros de nomes de domínio efetuados com boa-fé, ao mesmo tempo em que não era eficaz contra os registros realizados com má-fé, como ensina Alysson Hautsch Oikawa⁸⁵:

O procedimento então adotado conseguia desagradar ambos os lados da relação conflituosa. De um lado, os titulares de nomes de domínio sustentavam que a solução era demasiadamente ampla, pois titulares de marcas poderiam invoca-la e sobrestar o nome de domínio mesmo que ele fosse utilizado para produtos ou serviços sem qualquer relação com a marca em questão. De outro lado, os

⁸⁵ OIKAWA, Alysson Hautsch. A UDRP como alternativa na resolução de conflitos entre marcas e nomes de domínio. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 75, Mar/Abr de 2005, p. 8-19.

titulares de marca e de nomes empresariais consideravam o procedimento de pouca eficiência prática, já que, para ser invocado, o nome de domínio reclamado deveria ser idêntico ao sinal distintivo registrado. Além disso, o procedimento da NSI só permitia interromper a utilização de um nome de domínio, enquanto que os reclamantes desejavam era que o mesmo fosse definitivamente transferido.

Com o fim do monopólio da Network Solutions, Inc no registro de nomes de domínio houve um aumento gradual no número de *Registrars*, e, conseqüentemente, no número de domínios registrados.

Os detentores de marcas e outros direitos, ante a ausência de uma solução rápida e eficiente para as controvérsias, precisavam recorrer ao judiciário. Entretanto, recorrer ao judiciário na maioria das vezes é uma medida demasiadamente cara e morosa. Desta forma, tornou-se cada vez mais necessário o desenvolvimento de um método eficiente de resolução de disputas.

3.1.2 Desenvolvimentos realizados pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual

Em 1998, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)⁸⁶ recebeu uma solicitação do governo dos Estados Unidos da América para desenvolver métodos ou procedimentos a serem implementados de maneira conexas ao sistema de registros de nomes de domínio, com o propósito de evitar ou, pelo menos, reduzir o impacto negativo da ação dos ciberpiratas.

Tratar a matéria a partir de tratados internacionais seria demasiado moroso e estimular a produção de legislações nacionais, além de igualmente demorado, acabaria criando regras muito diversas e dispersas.

Então, a partir desta solicitação, a OMPI desenvolveu, através de pesquisas e consultas à comunidade acadêmica da internet e da propriedade intelectual mundial, um primeiro relatório de

⁸⁶ Nota da autora: a Organização Mundial da Propriedade Intelectual é uma agência especializada da Organização das Nações Unidas (ONU).

pesquisas, que foi finalizado em 30 de Abril de 1999⁸⁷, onde constavam diversas recomendações à ICANN, sendo a principal delas a adoção de política única a ser adotada de modo uniforme por todos os *Registrars*, que seria uma solução administrativa para disputas envolvendo gTLDs.

Este primeiro relatório da OMPI também recomendava que o tal procedimento de resolução de disputas tivesse seu escopo limitado aos casos de registro ou uso de nome de domínio em que houvesse má-fé.

Algumas sugestões da OMPI para evitar a ação de ciberpiratas acabaram sendo abandonadas, por se mostrarem ineficazes, demasiadamente caras ou tecnicamente inviáveis.

Uma das sugestões abandonadas foi a compilação de uma base de dados com todos os registros de marcas do mundo inteiro, que seria automaticamente consultado pelos *Registrars* a cada solicitação de novo registro. Os *Registrars* notificariam os detentores de marcas sempre que alguém requeresse nome de domínio a ela idêntico ou parecido. A idéia foi logo abandonada diante das óbvias dificuldades técnicas e financeiras para implementá-la.

Outra recomendação posteriormente abandonada foi o estabelecimento de um período de espera, de quatro a seis semanas após o registro do domínio, durante o qual o registro seria publicado em uma lista acessível, permitindo que os titulares de direito se opusessem a ele antes que este começasse a ser usado. Esta idéia não foi implementada, pois não se coadunava com a rapidez da evolução da internet.

Uma recomendação que foi parcialmente aproveitada foi permitir o registro de domínios apenas por entidades que demonstrem ter direitos sobre aquela determinada expressão. Este sistema é geralmente aplicado quando ocorre o lançamento de um novo TLD. Durante um período inicial (denominado “*sunrise period*”), apenas titulares de direitos podem registrar domínios sob o novo TLD. Após o término de tal período, o registro é aberto a todos os interessados. Este procedimento será iniciado em dezembro de 2008 para os registros de nomes de domínio sob o novo TLD “.tel” e, em março de 2009, o registro será liberado para qualquer interessado.

Este relatório final foi enviado à ICANN que, durante alguns meses, trabalhou no seu aperfeiçoamento, vindo a adotá-lo, finalmente, em 26 de agosto de 1999.

⁸⁷ Texto do relatório final disponível em < <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/report-final1.pdf>>, acesso em 03/11/2008.

3.2 A Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP)

A partir do relatório da OMPI e dos aperfeiçoamentos realizados pela ICANN, foram elaboradas a *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP)⁸⁸, aprovada pela ICANN em 26 de agosto de 1999 e as Regras para a UDRP, aprovada em 24 de Outubro de 1999⁸⁹.

A UDRP é um procedimento alternativo, assemelhado à arbitragem⁹⁰, que visa a solução de disputas envolvendo qualquer dos gTLDs existentes e alguns ccTLDs.

Tal procedimento traz diversas diferenças em relação à arbitragem, pelo que não se pode afirmar que seja um procedimento arbitral propriamente dito. A esse respeito nos ensina Alysson Hautsch Oikawa⁹¹:

A Política não se confunde com o sentido jurídico de “arbitragem” e não deve ser entendida como interferência nas decisões de cortes judiciais com competência para analisar os conflitos entre nomes de domínio e outros sinais distintivos. Na realidade, trata-se de uma política contratual, instituída pela ICANN, que auxilia agentes registradores na administração de registros e transferências de nomes de domínio. Conforme exposto, a UDRP prevê expressamente que procedimentos judiciais podem se iniciar durante ou mesmo após um procedimento administrativo.

Marcos Rolim Fernandes Fontes⁹² assim a conceitua:

Trata-se de um procedimento arbitral⁹³ internacional para a solução de conflitos envolvendo, num primeiro momento, os gTLDs <.com>, <.org> e <.net>, intitulado *Uniform Dispute Resolution Policy* – UCRP (Política Uniforme de Resolução de Disputas. O procedimento é praticamente todo *online*, o que o torna extremamente ágil e relativamente barato.

⁸⁸ Texto completo disponível em <<http://www.icann.org/en/udrp/udrp-policy-24oct99.htm>>, acesso em 30/10/2008.

⁸⁹ Texto completo disponível em <<http://www.icann.org/en/udrp/udrp-rules-24oct99.htm>>, acesso em 30/10/2008.

⁹⁰ Nota da autora:

⁹¹ OIKAWA, Alysson Hautsch. A UDRP como alternativa na resolução de conflitos entre marcas e nomes de domínio. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 75, Mar/Abr de 2005, p. 8-19.

⁹² FONTES, Marcos Rolim Fernandes, Nomes de domínio no Brasil, São Paulo, Quartier Latin, 2006.

⁹³ Nota do autor citado: “Consideramos esse procedimento uma ADR, do tipo arbitral, mas com várias diferenças em relação à arbitragem tradicional, como se verá ao longo deste capítulo(...)”.

Todos os contratos de registro de nomes de domínio gTLDs trazem uma cláusula que prevê que o registrante se submete à aplicação da UDRP em caso de disputa envolvendo o nome de domínio registrado.

Importante mencionar que a parte ofendida não é obrigada a utilizar a UDRP para solucionar o conflito, podendo se valer do poder Judiciário para tanto.

3.2.1 As partes envolvidas no procedimento

3.2.1.1 *Os centros de resolução de disputas*

Optando pela utilização da UDRP como procedimento para solução de disputas, a parte ofendida deverá eleger um dos centros de resolução de disputas (CRD) credenciados pela ICANN.

Atualmente, a ICANN conta com os seguintes centros de resolução de disputas:

- A Organização Mundial da Propriedade Intelectual⁹⁴, desde 01 de dezembro de 1999;
- A *National Arbitration Fórum* (NAF)⁹⁵, desde 23 de dezembro de 1999;
- A *Asian Domain Name Dispute Resolution Centre* (ADNDRC)⁹⁶, desde 28 de fevereiro de 2002; e
- A *Czech Arbitration Court* (CAC)⁹⁷, desde Janeiro de 2008.

O CRD é responsável por conduzir todo o procedimento de resolução de disputas. É ele quem recebe e processa as reclamações e defesas, que notifica as demais partes envolvidas, que escolhe o árbitro que decidirá a disputa e que notifica o *Registrar* da decisão.

Sobre o papel do CRD, nos ensina Alysson Hautsch Oikawa⁹⁸:

⁹⁴ Disponível em <<http://www.wipo.int/amc/en/domains>>, acesso em 30/10/2008.

⁹⁵ Disponível em <<http://domains.adrforum.com>>, acesso em 30/10/2008.

⁹⁶ Disponível em <<http://www.adndrc.org>>, acesso em 30/10/2008.

⁹⁷ Disponível em <<http://www.adr.eu>>, acesso em 30/10/2008.

As Regras da UDRP estabelecem os critérios necessários para a condução do processo administrativo de resolução de conflito pelos órgãos aprovados. Qualquer pessoa física ou jurídica pode apresentar reclamação, que deve ser submetida tanto no formato impresso quanto no digital. A entidade que decidirá a disputa sobre o nome de domínio faz análise preliminar da reclamação, para verificar sua adequação com a UDRP.

Marcos Rolim Fontes Fernandes⁹⁹ esclarece alguns dos requisitos que um CDR precisa preencher para ser afiliado à ICANN:

Esses provedores de serviços de resolução administrativa de disputa equivalem a centros de arbitragem ou câmaras arbitrais que se credenciam junto à ICANN. Precisam demonstrar experiência na prestação de serviços alternativos de solução de conflitos (ADRs), ter árbitros (painelistas na denominação da UDRP) que tenham familiaridade com a matéria, dentre inúmeros outros requisitos exigidos pela ICANN. Além das regras da UDRP, os provedores desses serviços podem instituir regras suplementares, desde que não conflitem com as da UDRP.

Como dito, cada CDR adota, além da UDRP e das Regras para a UDRP, regras suplementares¹⁰⁰, contendo normas mais burocráticas, como taxas envolvidas, forma preferencial de comunicação dos atos, limite no número de palavras na Reclamação e na Defesa, etc.

3.2.1.2 Os Registrars

Conforme visto anteriormente, o *Registrar* é a entidade responsável pelo registro e renovação de nomes de domínio.

A maneira encontrada para tornar o procedimento de resolução de disputas eficaz, fazendo com que suas decisões sejam coercitivas, foi incluir nos contratos firmados entre a ICANN e

⁹⁸ OIKAWA, Alysso Hautsch. A UDRP como alternativa na resolução de conflitos entre marcas e nomes de domínio. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 75, Mar/Abr de 2005, p. 8-19.

⁹⁹ FONTES, Marcos Rolim Fernandes, Nomes de domínio no Brasil, São Paulo, Quartier Latin, 2006.

¹⁰⁰ A OMPI disponibiliza suas regras suplementares em <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/rules/supplemental/index.html>>, acesso em 30/10/2008.

todos os *Registrars* que estes últimos se comprometem a colaborar com o procedimento e a implementar as decisões dos CRDs.

Assim, quando um procedimento é iniciado, o CRD comunica o *Registrar* que administra o nome de domínio disputado e requer que este confirme os dados do registrante do nome de domínio e “bloqueie” o nome de domínio, de modo a impedir seu cancelamento ou transferência até do término do procedimento.

Sobre o papel do *Registrar* no procedimento, esclarece a OMPI¹⁰¹:

The registrar of the disputed domain name does not participate in the administration or conduct of a UDRP proceeding, and cannot be held liable as a result of any decision rendered by a panel in such a proceeding. The registrar does, however, play the crucial role of locking the domain name registration pending a UDRP proceeding and implementing any decision rendered by a panel in a UDRP proceeding¹⁰².

Ao término do procedimento, o CRD comunica sua decisão ao *Registrar* que deverá implementá-la, a não ser que uma disputa judicial seja iniciada em até 10 (dez) após a notificação da decisão pelo CRD.

3.2.1.3 O Reclamado

O Reclamado pode ser qualquer pessoa ou entidade que registre um nome de domínio sujeito a UDRP.

De acordo com o contrato padrão de registro de nomes de domínio, celebrado entre o *Registrar* e o Registrante, este último se obriga a se submeter à UDRP.

¹⁰¹ WIPO Arbitration and Mediation Center. Guide to WIPO domain name dispute resolution. Disponível em <<http://arbitr.wipo.int>>

¹⁰² Tradução da autora: O Registrar do nome de domínio disputado não participa na administração ou condução do procedimento da UDRP, e não pode ser responsabilizada pelo resultado de uma decisão proferida por um painel neste procedimento. O registrar, entretanto, tem o papel crucial de bloquear o registro de nome de domínio que aguarda um procedimento UDRP e de implementar a decisão proferida por um painel em um procedimento UDRP.

3.2.1.4 *O Reclamante*

De acordo com o disposto na UDRP e nas Regras para a UDRP, a legitimidade ativa para propor uma reclamação sob a UDRP estaria vinculada à titularidade de um registro de marca.

Entretanto, as decisões da OMPI e dos demais CRDs vêm aceitando outros direitos de exclusividade como nome empresarial, nome civil, indicações geográficas, etc., como base para o procedimento.

Sobre esta possibilidade nos esclarecem Antonella Carminatti e Alexandre da Cunha Lyrio que:

O requerente não precisa necessariamente ser titular de um registro de marca para instituir um Procedimento Administrativo junto ao ICANN, basta que ele possua direitos sobre esta marca, como inclusive disposto em nossa Lei de Propriedade Industrial, que estabelece um sistema híbrido de proteção, ao determinar que ao usuário de uma marca, de boa-fé, há pelo menos seis meses, é assegurado prioridade no seu registro.

Da mesma forma, Marcos Rolim Fontes Fernandes¹⁰³ afirma que:

Em tese e conforme disposto nas regras, apenas os detentores de marcas registradas de produtos e serviços é que poderiam utilizar-se da UDRP. Porém, na prática, essa legitimidade ativa foi sendo alargada para os titulares de outros sinais distintivos tais como nome empresarial; nomes pessoais; nomes de cidade, etc.

3.2.2 O Procedimento

3.2.2.1 *Remédios disponíveis*

¹⁰³ FONTES, Marcos Rolim Fernandes, Nomes de domínio no Brasil, São Paulo, Quartier Latin, 2006.

Em sua Reclamação, o Reclamante deverá indicar qual é o remédio que deseja que seja aplicado àquela disputa de nome de domínio. Segundo a UDRP, o domínio poderá ser transferido para o Reclamante ou cancelado.

Não há a possibilidade de se requerer qualquer tipo de ressarcimento monetário, seja pelos danos causados ou pelas custas incorridas pelo Reclamante.

3.2.2.2 Requisitos a serem preenchidos pelo Reclamante

Para ter sua Reclamação deferida, o Reclamante deverá provar três requisitos:

- i) que o nome de domínio disputado é idêntico ou similar à uma marca registrada pelo Reclamante;
- ii) que o Reclamado não possui direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio sob disputa;
- iii) que o nome de domínio foi registrado e está sendo usado com má-fé.

Todos os três requisitos acima devem ser preenchidos. Na ausência de um deles, o remédio requerido pelo Reclamante não deverá ser deferido.

Tratou-se sobre a possibilidade de outros direitos serem invocados como base para a satisfação do primeiro requisito do procedimento no item 3.2.1.4 acima.

Para preencher o segundo requisito, o Reclamante é obrigado apenas a fazer uma alegação nesse sentido, cabendo ao Reclamado provar que possui direitos ou legítimos interesses sobre o domínio

No que tange ao terceiro requisito, a ICANN trouxe um rol exemplificativo de indícios de má-fé, para auxiliar e balizar as decisões de seus árbitros, como bem ensina Marcos Rolim Fontes Fernandes¹⁰⁴:

¹⁰⁴ FONTES, Marcos Rolim Fernandes, Nomes de domínio no Brasil, São Paulo, Quartier Latin, 2006.

Com o objetivo de reduzir a indeterminação do nebuloso conceito de má-fé, tentando criar *portos seguros* (embora não tão *seguros* assim, como se verá nas críticas à UDRP apresentadas mais abaixo) para que os painelistas possam decidir com maior precisão e menor grau de subjetividade, são indicadas, a título exemplificativo, algumas circunstâncias que caracterizariam o registro e uso de má-fé de um nome de domínio. São elas: (a) indícios de que o registro do nome de domínio se deu com o objetivo de venda, aluguel ou outra forma de transferência ao dono da marca, ou a um concorrente seu, por valores que excedam o reembolso dos custos diretamente relacionados com o registro do nome de domínio; (b) registro do nome de domínio que tenha se dado para impedir que o dono da marca refletisse a sua marca num nome de domínio; (c) registro com o objetivo primário de desviar o negócio de um concorrente; e (d) uso do nome de domínio que seja para criar intencionalmente confusão com a marca, desviando clientela ou fazendo concorrência desleal.

Importante ressaltar que, para o atendimento do terceiro requisito, é necessário analisar a conduta do atual titular do nome de domínio, sendo ignorada a conduta de qualquer outro titular anterior. Assim pode ser que o domínio tenha sido registrado primeiramente com boa-fé, mas posteriormente adquirido e utilizado com má-fé.

A esse respeito, destaca-se a decisão proferida no caso envolvendo o nome de domínio <knot.com>, entre as empresas norte-americanas The Knot, Inc e In Knot we Trust Ltd¹⁰⁵, na qual o Reclamado havia adquirido o nome de domínio de um terceiro que o havia registrado com boa-fé, por U\$5,000.00 (cinco mil dólares americanos):

Respondent's argument reflects a misunderstanding of the relevant principles under the third factor. The issue is not whether Respondent's predecessor registered and used the Domain Name in bad faith, but rather, whether Respondent itself registered and used the Domain Name in bad faith. That question can only be answered with reference to the Respondent's conduct, and not any conduct by its predecessor (which is an unrelated company that was using the Domain Name in connection with an unrelated business)¹⁰⁶.

3.2.2.3 Defesa do Reclamado

¹⁰⁵ Íntegra da decisão disponível em: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/d2006-0340.html>

¹⁰⁶ Tradução da Autora: Os argumentos do Reclamado refletem uma má compreensão dos princípios relevantes sob o terceiro fator. A questão não é se o predecessor do Reclamado registrou e usou o nome de domínio com má-fé, mas sim, se o próprio Reclamado registrou e usou o nome de domínio com má-fé. Essa questão só pode ser respondida em referência à conduta do Reclamado, e não com nenhuma conduta de seu predecessor (que é uma empresa sem qualquer relação comercial que usava o nome de domínio em conexão com um negócio sem qualquer relação).

A maneira mais eficaz do Reclamado se defender é provar que possui direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio disputado.

A própria UDRP traz exemplos de situações que o Reclamado pode alegar como prova de seu legítimo interesse no nome de domínio. Sobre elas, expõe Marcos Rolim Fernandes Fontes¹⁰⁷:

Da mesma forma, para dar um pouco mais de concretude ao conceito de *interesse legítimo* no uso de um nome de domínio que esteja sendo reivindicado por terceiros, a UDRP indica aos painelistas as seguintes situações, meramente exemplificativas, como sendo de interesse legítimo: (a) o uso ou preparativos demonstráveis para o uso, antes de ter notícias da reclamação, do nome de domínio relacionado com algum nome correspondente ao nome de domínio, na oferta genuína de bens ou serviços; (b) o fato de ser normalmente reconhecido pelo nome de domínio em disputa seja como pessoa, negócio, ou alguma organização, mesmo que não tenha nenhum direito de marca sobre esse nome; e (c) fato de se estar fazendo um uso legítimo e não comercial do nome de domínio, sem intenção de desviar ou difamar a marca em questão.

Sobre o uso legítimo não-comercial, já tivemos a oportunidade de falar sobre os *sucksites* no item 2.3 acima.

Além deste tipo de uso, várias decisões da OMPI já contemplaram nomes de domínio registrados por fãs, como o caso envolvendo o nome de domínio <legendofzelda.com>, registrado por um menino de 15 anos fã do famoso jogo desenvolvido pela Nintendo. Neste caso o Painel de árbitros negou o requerimento de transferência formulado pela Nintendo, por entender que o menino fazia um uso legítimo e não-comercial do nome de domínio¹⁰⁸.

3.2.2.4 Língua do Procedimento

O Procedimento deverá ser conduzido na mesma língua em que o contrato de registro do nome de domínio sob disputa foi redigido. As partes, entretanto, podem, de comum acordo, solicitar que o Procedimento seja conduzido em língua mais acessível para ambas.

¹⁰⁷ FONTES, Marcos Rolim Fernandes, Nomes de domínio no Brasil, São Paulo, Quartier Latin, 2006.

¹⁰⁸ Íntegra da decisão disponível em: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0998.html>.

3.2.2.5 A decisão

O Procedimento poderá ser decidido por um ou três árbitros, ficando a critério das partes este número.

Sobre a escolha dos árbitros pela OMPI, leciona Joana Ulhoa Cintra de Mattos¹⁰⁹:

Para solucionar esses conflitos, a OMPI cuidadosamente elegeu um grupo de especialistas em propriedade intelectual, de diversas nacionalidades, que são indicados para decidir cada uma das questões levadas a julgamento. A OMPI procura, ainda, indicar um julgador da mesma nacionalidade das partes, ou pelo menos que tenha uma ligação com a nacionalidade das partes envolvidas, assim como afinidade cultural ou idiomática.

Os árbitros deverão decidir com base na UDRP, nas regras da UDRP e nos documentos e declarações enviados pelas partes.

3.2.2.6 Execução da decisão

A decisão deverá ser executada pelo Registrar caso em até dez dias após seu envio às partes nenhuma destas ingresse com ação judicial envolvendo o nome de domínio disputado. Caso isto ocorra, o procedimento será suspenso e o nome de domínio permanecerá congelado.

Caso não haja nenhum procedimento judicial após dez dias, o Registrar deverá cancelar o nome de domínio ou transferi-lo para o Reclamante, caso este seja vencedor, ou descongelar o nome de domínio caso o Reclamado seja vencedor.

Uma vez sendo proferida decisão, o Registrar é obrigado a implementá-la.

¹⁰⁹ MATTOS, Joana Ulhoa Cintra de. Disputa sobre nomes de domínio; procedimento perante a organização mundial da propriedade intelectual (OMPI). Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 52, Maio/Jun. de 20001, p. 43

As partes, entretanto, podem recorrer ao Judiciário ou à arbitragem antes, durante ou depois do Procedimento. Nos dizeres de Marcos Rolim Fernandes Fontes¹¹⁰:

Vale dizer: a parte que quiser reivindicar um nome de domínio, não precisa necessariamente recorrer ao procedimento de resolução administrativa sob as regras da UDRP, podendo optar diretamente por uma tutela judicial. Em tese, poderia também recorrer a uma câmara arbitral, mas, nesse caso, dependeria da concordância do reclamado, uma vez que, em não havendo cláusula compromissória que obrigue o reclamado a submeter-se à arbitragem. Da mesma forma, durante o procedimento, ou após a sua conclusão, qualquer das partes poderá socorrer-se do Judiciário para tentar reverter a decisão que não lhe agradou.

3.2.3 Vantagens da UDRP

Como vantagens em relação à resolução de conflitos através do Judiciário, a UDRP traz maior celeridade, baixo custo e decisões proferidas por profissionais especializados na matéria.

Sobre estas vantagens, assim se posicionam Luiz Edgard Montauray Pimenta e Marcelle Franco Espíndola¹¹¹:

Como se verificou, a solução de conflitos de nomes de domínio através do método alternativo da UDRP tem obtido, em nossa visão, as melhores respostas, tendo em vista a possibilidade de equacionar as distâncias físicas e geográficas, bem como as diferenças entre as legislações dos países envolvidos. A favor desse método, pesam ainda a celeridade com que a questão é resolvida (em média uma disputa dura dois meses), o baixo custo – sobretudo se comparado ao de um processo judicial -, e o fato de que a apreciação da matéria se dá por expertos com notório saber na área. Tudo vai ao encontro das necessidades da sociedade da informação em que vivemos.

3.2.4 Críticas à UDRP

¹¹⁰ FONTES, Marcos Rolim Fernandes. Nomes de domínio no Brasil: natureza, regime jurídico e solução de conflitos, São Paulo, Quartier Latin, 2006.

¹¹¹ PIMENTA, Luiz Edgard Montauray; ESPÍNDOLA, Marcelle Franco. O sistema de nomes de domínio: uma visão ampla e atual sobre o tema. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 96, Set./Out. De 2008, p. 44.

Uma das críticas que se fazem a UDRP é que ela seria muito tendenciosa a favor dos titulares de marca e outros sinais distintivos, em detrimento de outros tipos de direito.

Luciana Batista Esteves¹¹² assim critica a aplicação da UDRP:

A existência da UDRP (Uniform Domain Name Dispute Policy), bem como o encaminhamento e a solução dos conflitos pelas entidades credenciadas pela ICANN deixam claro que a liberdade de referência é muitas vezes negada em favor de interesses comerciais privados, mesmo nos casos em que se evidenciou, pelo próprio conteúdo do *site* ou pela agregação de outras palavras à marca, não se tratar de violação de marca, ao menos no seu âmbito regular de aplicação.

Além disso, critica-se muito o fato de a “citação” do Reclamado não ocorrer pessoalmente, mas sim por fax, correio e, principalmente, e-mail, o que reduziria as suas chances de defesa. De fato, da análise das decisões da OMPI infere-se que grande parte dos reclamados sequer apresenta defesa e a maioria, quando o faz, não conta com auxílio jurídico especializado.

Marcos Rolim Fernandes Fontes¹¹³ assim sintetiza as críticas à UDRP:

Entretanto, a análise das críticas que vêm sendo feitas à UDRP indica que ela precisa de muitos aprimoramentos, principalmente para reverter a forte influência que os setores ligados aos proprietários de marca exerceram sobre a UDRP desde a sua gênese, influência essa que se viu claramente refletida na jurisprudência da UDRP, que é francamente favorável aos reclamantes.

3.3 A situação no Brasil

No Brasil não há um método alternativo de resolução de disputas que contemple os conflitos envolvendo nomes de domínio, tal como a UDRP, nem há qualquer legislação específica que regule a matéria¹¹⁴. Os conflitos devem ser resolvidos pelo Judiciário ou diretamente pelas partes envolvidas, através de acordos ou da aquisição dos nomes de domínio.

¹¹² ESTEVES, Luciana Batista. A ICANN e a regulamentação dos nomes de domínio. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 79, Nov./Dez. de 2005, p. 29-45.

¹¹³ FONTES, Marcos Rolim Fernandes, Nomes de domínio no Brasil, São Paulo, Quartier Latin, 2006.

¹¹⁴ Nota da autora: há um projeto de lei (nº 256/2003) que tramita no Congresso Nacional, que se propõe a regular a matéria.

Dado o caráter dinâmico da Internet, muitas vezes é mais vantajoso para o titular de marca ou outro sinal distintivo adquirir o nome de domínio registrado do que ingressar com uma ação judicial que irá demorar muitos anos para ser finalmente decidida e irá consumir uma considerável quantia em dinheiro com custas judiciais e honorários advocatícios.

E mesmo que o cibergrileiro não consiga vender o nome de domínio ao titular, ele continuará com sua posse e continuará percebendo lucros indevidos por gerar tráfego de internet para seu site através do poder de atração do sinal distintivo alheio.

Grande parte da doutrina defende a elaboração e adoção de um método alternativo de resolução de disputas envolvendo nomes de domínio que seja célere e eficaz.

Neste sentido, assim aponta José Antonio B.L. Faria Correa¹¹⁵:

Uma vez que os nomes de domínio tendem a ganhar cada dia maior relevância econômica, com a propagação dos negócios através da rede global de comunicações, é desejável que, realmente, se dote o País de um mecanismo ágil de solução de conflitos, diminuindo a necessidade de se deduzir pretensão em juízo e preservando-se as regras do ordenamento jurídico brasileiro quanto às marcas, os nomes comerciais, os nomes civis, as indicações geográficas, os títulos de estabelecimento e toda gama de elementos lógicos que integram o estabelecimento mercantil.

No mesmo sentido Alysson Hautsch Oikawa¹¹⁶ afirma que:

Objetivando resoluções eficientes desses tipos de conflitos no Brasil, principalmente em casos envolvendo registros de má-fé, sugere-se um estudo mais aprofundado para a adoção de um modelo de resolução similar à UDRP, com adaptações para a realidade brasileira. Exemplos como a australiana Política de Resolução de Disputas “.au” (auDRP), que estendeu a aplicabilidade da política contratual para casos envolvendo outros sinais distintivos além do instituto das marcas, são válidos nesse sentido.

Também Joana Ulhoa Cintra de Mattos¹¹⁷ defende a mesma posição:

¹¹⁵ CORREA, José Antonio B.L. Faria. Nome de domínio: considerações sobre um intruso no domínio das marcas. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 47, Jul./Ago. de 2000, p. 24.

¹¹⁶ OIKAWA, Alysson Hautsch. A UDRP como alternativa na resolução de conflitos entre marcas e nomes de domínio. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 75, Mar/Abr de 2005, p. 8-19.

¹¹⁷ MATTOS, Joana Ulhoa Cintra de. Disputa sobre nomes de domínio; procedimento perante a organização mundial da propriedade intelectual (OMPI). Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 52, Maio/Jun. de 2001, p. 43

Um procedimento semelhante ao elaborado pela OMPI poderia ser adotado ou seguido pelos órgãos responsáveis pelos registros de nomes de domínio no mundo, pois foi o meio que, pelo menos, até o presente momento, melhor demonstrou sua eficácia para tratar da matéria, apontando um caminho justo, coerente, rápido e julgado por especialistas altamente qualificados.

Luiz Edgard Montauray Pimenta e Marcelle Franco Espíndola¹¹⁸ ainda ventilam a possibilidade do CGI.br aderir diretamente à UDRP, como fizeram entidades de outros países:

Com a expansão do mundo virtual, é preciso que o Brasil encontre uma alternativa rápida, menos onerosa e, sobretudo, decidida por especialistas, para resolver conflitos entre nomes de domínio e a propriedade industrial. Soluções diversas se apresentam. Uma seria a adoção de um centro administrativo, especializado nesses conflitos, em que houvesse análise de mérito quando impugnado o domínio. Por outro lado, ainda existe a alternativa de o Brasil adotar a política contratual da UDRP com vistas a solucionar as questões aqui expostas.

Desta forma, temos que a elaboração e adoção de uma política alternativa de solução de disputas envolvendo nomes de domínio no Brasil é muito defendida pela doutrina brasileira.

¹¹⁸ PIMENTA, Luiz Edgard Montauray; ESPÍNDOLA, Marcelle Franco. O sistema de nomes de domínio: uma visão ampla e atual sobre o tema. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 96, Set./Out. De 2008, p. 44.

CONCLUSÃO

Diante de todo o acima exposto, fica patente a importância dos nomes de domínio no desenvolvimento da Internet, ao permitir a fácil e rápida localização do que se quer ver ou de quem se quer contatar na grande rede.

Através da análise dos precedentes da Internet, percebe-se que sem o sistema de nomes de domínio a internet esbarraria em um entrave para seu crescimento e não seria tão dinâmica como a conhecemos hoje.

À sua função primordialmente técnica, de substituir os endereços IP, foi se agregando uma função de signo distintivo: o nome de domínio foi adquirindo a função de distinguir os diversos serviços e produtos oferecidos na rede.

Com o crescimento comercial da Internet, as empresas foram percebendo a importância de ver sua marca inserida neste contexto, de ter um site com suas informações, promoções e produtos disponíveis 24 horas por dia aos seus consumidores.

E para que o consumidor possa alcançar rápida e facilmente o que deseja e necessita é preciso que o nome de domínio corresponda à marca ou outro signo distintivo da empresa, organização ou pessoa que o internauta procura.

O sistema de registro de nomes de domínio sempre adotou o princípio *first come, first served* que, em primeira análise, permitiu que o crescimento da rede se desse de forma rápida e sem entraves burocráticos. Esse mesmo princípio, entretanto, deu margem à atuação de pessoas e entidades, os cybersquatters, que, visando se aproveitar do poder atrativo e do valor econômico de sinais distintivos famosos, os registravam antes de seu verdadeiro titular.

No Brasil, o NIC.br tomou algumas medidas para evitar conflitos, como a proibição de registro de marcas de alto renome e a criação de uma extensa gama de DPNs.

O nome de domínio pode adquirir função de sinal distintivo, refletindo marca, nome de empresa, nome civil, pseudônimo, etc, já existentes.

A função de sinal distintivo que o nome de domínio acabou adquirindo deu margem a diversos conflitos com outros sinais distintivos.

No que tange às marcas e aos nomes de domínio é necessário verificar se o registrante está exercendo um uso de má-fé para que fique caracterizado o conflito e a possibilidade de

recuperação ou cancelamento do nome de domínio. Quando o sinal em questão é uma marca de alto renome ou se o site em análise não expõe qualquer conteúdo, não resta dúvida de que há possibilidade de se reaver o nome de domínio.

No que tange ao nome civil ou pseudônimo é preciso verificar se ele é famoso ou se é um nome incomum, o que gera direitos para seu titular e impede o registro por terceiros. Em se tratando de um nome comum, não há que se falar em exclusão de terceiros e o registro deverá obedecer apenas o princípio *first come, first served*.

A proliferação de casos de registro indevido de nomes de domínio que copiam ou imitam marcas e outros sinais distintivos famosos, além de causar prejuízos de toda sorte ao titular do sinal distinto, expõe os usuários de internet a diversas fraudes cometidas pela internet. Desta forma, coibir com eficiência o cybersquatting ajudaria a evitar a proliferação de fraudes pela internet.

Neste sentido, a UDRP foi criada como um método para tentar resolver de forma célere e eficiente os conflitos envolvendo nomes de domínio. Em que pese as críticas ao seu sistema, a UDRP vem cumprindo o papel a que se propões, mostrando-se um meio rápido, de custo menos elevado que uma ação judicial e com árbitros especializados que conduzem suas decisões.

O sistema, entretanto, ainda precisa de ajustes, como melhorar a maneira de citação do Reclamado, promover um *tribunal de apelações* ou instância superior que reveja as decisões.

No Brasil, a inexistência de um método alternativo de solução de conflitos acaba forçando os titulares de direitos a procurar o Judiciário (cuja velocidade de tramitação não satisfaz o dinamismo da internet) ou a negociar diretamente com o registrante do nome de domínio.

Muitas vezes o titular de direitos acaba preferindo comprar o nome de domínio do registrante, por ser uma medida rápida e, às vezes, menos dispendiosa que conduzir uma ação judicial. Quando casos assim ocorrem, entretanto, o titular de direito acaba remunerando, dando uma gratificação àquele que se aproveitou do poder de atração de seu sinal distintivo e de todo o investimento realizado em torno desse sinal distintivo.

Assim, temos que a adoção de um método alternativo de solução de disputas envolvendo nomes de domínio pelo Brasil é necessário para acompanhar o dinamismo do sistema de registro de nomes de domínio e para ajudar a evitar a proliferação do cybersquatting e das fraudes a eles associadas.

ANEXO BIBLIOGRÁFICO

ALBRECHT, Sofia Mentz. A inconstitucionalidade da regulamentação sobre nomes de domínio na internet. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial**, Rio de Janeiro, n. 44, Jan./Fev. de 2000, p. 35-38.

BARBAGALO, Erica Brandini. Aspectos da responsabilidade civil dos provedores de serviços de internet *in* LEMOS, Ronaldo; WAISBERG, Ivo (Organizadores) **Conflitos sobre nomes de domínio e outras questões jurídicas da Internet**, São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2003.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2. ed., 2003.

BLUM, Renato M. S. Opice. Internet e os Tribunais *in* **Direito Eletrônico, a Internet e os Tribunais**, São Paulo, Ed. Edipro 2001.

CARMINATTI, Antonella; CUNHA LYRIO, Alexandre da. Marca versus nome de domínio: escolha suas armas! **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial**, Rio de Janeiro, n. 51 – Mar./Abr. de 2001, p.3

CAMPINHO, Sérgio. **O direito de empresa à luz do novo código civil**, 9. ed. rev. e atual., Rio de Janeiro, Renovar, 2008.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Manual de direito comercial**, 20. ed. rev. e atual., São Paulo, Saraiva, 2008.

CORREA, José Antonio B.L. Faria. Nome de domínio: considerações sobre um intruso no domínio das marcas. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial**, Rio de Janeiro, n. 47, Jul./Ago. de 2000, p. 24.

DANTAS, Alberto. Descompasso: juntas comerciais, INPI e, agora, FAPESP. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial**, Rio de Janeiro, n. 49, Nov./Dez. de 2000, p.42-43.

ESTEVEES, Luciana Batista. A ICANN e a regulamentação dos nomes de domínio. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial**, Rio de Janeiro, n. 79, Nov./Dez. de 2005, p. 29-45.

FIGUEIREDO, Paulo Roberto da Costa. Considerações sobre o nome e sua proteção. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial**, Rio de Janeiro, n. 52, Maio/Jun. de 2001, p.47.

FILHO, Theophilo Antonio Miguel. O conflito entre marcas e nomes de domínio. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial**, Rio de Janeiro, n. 83, Jul./Ago. de 2006, p. 52-57.

FONTES, Marcos Rolim Fernandes. **Nomes de domínio no Brasil: natureza, regime jurídico e solução de conflitos**, São Paulo, Quartier Latin, 2006.

GONÇALVES, Eduardo Damião. Relações da arbitragem com a internet. In VALLE, Regina Ribeiro do (Organizadores) **E-dicas: o direito na sociedade da informação**, São Paulo, Usina do Livro, 2005.

JABUR, Wilson Pinheiro. Nome de domínio: novo sinal distintivo? In JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos (coordenadores) **Propriedade Intelectual: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa (Série GVLaw)**, São Paulo, Saraiva, 2007.

LABRUNIE, Jacques. Conflitos entre nomes de domínio e outros sinais distintivos in LUCCA, Newton de; FILHO, Adalberto Simão (Organizadores) **Direito e Internet**, São Paulo, EDIPRO, 2000.

MATTOS, Joana Ulhoa Cintra de. Disputa sobre nomes de domínio; procedimento perante a organização mundial da propriedade intelectual (OMPI). **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial**, Rio de Janeiro, n. 52, Maio/Jun. de 20001, p. 43

MENEZES, Simone Bittencourt de. O sistema de solução de controvérsias sobre nome de domínio na Argentina: possíveis lições para o Brasil. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro**, n. 75, Mar/Abr de 2005, p. 3-7.

MIGUEL FILHO, Theophilo Antonio. O conflito entre marcas e nomes de domínio. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro**, n. 83, Jul./Ago. de 2006.

OIKAWA, Alysson Hautsch. A UDRP como alternativa na resolução de conflitos entre marcas e nomes de domínio. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro**, n. 75, Mar/Abr de 2005, p. 8-19.

OLIVEIRA, Mauricio Lopes de. O site vazio torna o direito marcário absoluto. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro**, n. 45, Mar./Abr. de 2000.

PECK PINHEIRO, Patrícia; **Direito Digital**, São Paulo, Ed. Saraiva, 2002.

PIMENTA, Luiz Edgard Montauray. O conflito de nomes de domínio e marcas à luz das decisões judiciais no Brasil. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro**, n. 47, Jul./Ago. de 2000, p. 37.

PIMENTA, Luiz Edgard Montauray; ESPÍNDOLA, Marcelle Franco. O sistema de nomes de domínio: uma visão ampla e atual sobre o tema. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro**, n. 96, Set./Out. De 2008, p. 44.

PUCCI, Adriana Noemi; SANTOS, Manoel J. Pereira dos. Solução dos conflitos envolvendo nomes de domínio: um novo ADR. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro**, n. 48, Set./Out. de 2000, p. 31.

SILVEIRA, Clovis. Internet e Propriedade Intelectual: nomes de domínio- conflitos com marcas – a experiência internacional. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial**, Rio de Janeiro, n. 26 – Jan./Fev. 1997.

SITES:

<http://www.cetic.br/usuarios/tic/2006/rel-comp-03.htm>

(Acesso em 07 de abril de 2008)

<http://www.cetic.br/usuarios/tic/2007/rel-geral-00.htm>

(Acesso em 30 de outubro de 2008).

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/>

(Acesso em 07 de abril de 2008)

<http://www.icann.org/>

(Acesso em 07 de abril de 2008)

<http://www.registro.br/>

(Acesso em 07 de abril de 2008)

<http://www.telnix.net/index.html>

(Acesso em 30 de outubro de 2008)

<http://www.iana.org/domains/>

(Acesso em 30 de outubro de 2008)

<http://domains.adrforum.com>

(Acesso em 30 de outubro de 2008)

<http://www.adndrc.org>

(Acesso em 30 de outubro de 2008)

<http://www.adr.eu>

(Acesso em 30 de outubro de 2008)

<http://www.cgi.br/sobre-cg/definicao.htm>

(Acesso em 30 de outubro de 2008)