V ENCONTRO INTERNACIONAL DO CONPEDI MONTEVIDÉU – URUGUAI

DIREITO, GOVERNANÇA E NOVAS TECNOLOGIAS

ROSANE LEAL DA SILVA

MARCELO EDUARDO BAUZA REILLY

Copyright © 2016 Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito

Todos os direitos reservados e protegidos.
Nenhuma parte deste livro poderá ser reproduzida ou transmitida sejam quais forem os meios empregados sem prévia autorização dos editores.

Diretoria – CONPEDI
Presidente - Prof. Dr. Raymundo Juliano Feitosa – UNICAP
Vice-presidente Sul - Prof. Dr. Ingo Wolfgang Sarlet – PUC - RS
Vice-presidente Sudeste - Prof. Dr. João Marcelo de Lima Assafim – UCAM
Vice-presidente Nordeste - Profa. Dra. Maria dos Remédios Fontes Silva – UFRN
Vice-presidente Norte/Centro - Profa. Dra. Julia Maurmann Ximenes – IDP
Secretário Executivo - Prof. Dr. Orides Mezzaroba – UFSC
Secretário Adjunto - Prof. Dr. Felipe Chiarello de Souza Pinto – Mackenzie

Representante Discente – Doutoranda Vivian de Almeida Gregori Torres – USP

Conselho Fiscal:
Prof. Msc. Caio Augusto Souza Lara – ESDH
Prof. Dr. José Querino Tavares Neto – UFG/PUC PR
Profa. Dra. Samyra Haydêe Dal Farra Naspolini Sanches – UNINOVE
Prof. Dr. Lucas Gonçalves da Silva – UFS (suplente)
Prof. Dr. Fernando Antonio de Carvalho Dantas – UFG (suplente)

Secretarias:
Relações Institucionais – Ministro José Barroso Filho – IDP
Prof. Dr. Liton Lanes Pilau Sobrinho – UPF
Educação Jurídica – Prof. Dr. Horácio Wanderlei Rodrigues – IMED/ABEDi
Eventos – Prof. Dr. Antônio Carlos Diniz Murta – FUMEC
Prof. Dr. Jose Luiz Quadros de Magalhaes – UFMG
Profa. Dra. Monica Herman Salem Caggiano – USP
Prof. Dr. Valter Moura do Carmo – UNIMAR
Profa. Dra. Viviane Coêlho de Séllos Knoerr – UNICURITIBA
Comunicação – Prof. Dr. Matheus Felipe de Castro – UNOESC

D598
Direito, governança e novas tecnologias [Recurso eletrônico on-line] organização CONPEDI/UdelaR/Unisinos/ URI/UFSM /Univali/UPF/FURG;

Coordenadores: Marcelo Eduardo Bauza Reilly, Rosane Leal Da Silva – Florianópolis: CONPEDI, 2016.

Inclui bibliografia
ISBN: 978-85-5505-251-4
Modo de acesso: www.conpedi.org.br em publicações
Tema: Instituciones y desarrollo en la hora actual de América Latina

1. Direito – Estudo e ensino (Pós-graduação) – Encontros Interncionais. 2. Direito. 3. Governança. 4. Novas tecnologias. I. Encontro Internacional do CONPEDI (5. : 2016 : Montevidéu, URU).

CDU: 34



Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito
Florianópolis – Santa Catarina – Brasil
www.conpedi.org.br



Universidad de la República
Montevideo – Uruguay
www.fder.edu.uy

V ENCONTRO INTERNACIONAL DO CONPEDI MONTEVIDÉU – URUGUAI

DIREITO, GOVERNANÇA E NOVAS TECNOLOGIAS

Apresentação

Vive-se sob o impacto crescente do desenvolvimento tecnológico. Diariamente incontáveis produtos e serviços são projetados e disponibilizados no mercado global de consumo e a cada novo lançamento se renovam as promessas de mais qualidade de vida, redução de distâncias, maior conexão e felicidade.

A indústria desenvolvedora de tecnologia não mede esforços na criação de produtos e aplicativos mais dinâmicos e inteligentes e, amparados em poderosas campanhas de marketing, criam e/ou antecipam desejos de consumo. Novos lançamentos se sucedem num curto espaço de tempo, ditados mais pelo ritmo frenético da obsolescência programada do que por qualquer real necessidade dos usuários. No outro lado da cadeia de produção, consumidores ávidos por novidades não medem esforços para a aquisição de um novo dispositivo eletrônico e, cativados pelo discurso publicitário, apostam nas promessas mercadológicas como verdadeiras fórmulas garantidoras de uma vida plena e feliz.

Não é diferente no segmento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), cujos produtos, aplicativos e serviços seduzem milhares de usuários em todo o mundo. Em nenhum outro período histórico foi tão fácil e rápido obter informação e o acesso aos bens culturais como livros, músicas e filmes também experimentou relativa democratização.

Ao lado da pluralidade de fontes de consultas, a tecnologia alçou o consumidor, antes reduzido a um papel mais passivo, à condição de produtor de conteúdos, fato que se revela atrativo, especialmente para os internautas mais jovens, denominados nativos digitais. E as anunciadas vantagens não cessam no campo da informação, pois as experiências comunicativas também se renovam sob a promessa de conexão global.

Para permitir a comunicação instantânea e sem fronteiras são criados dispositivos móveis e variados aplicativos que tanto possibilitam contatos reservados entre um número limitado de atores, quanto interações mais amplas e públicas, ocorridas nos inúmeros sites de redes sociais. E o ato de comunicar ganha novos matizes, pois ao lado da palavra falada e escrita novos signos são incorporados, encontrando nas imagens e símbolos aliados para dar vazão à liberdade de expressão e comunicação.

Todas essas facilidades introduzem modos próprios de ser e estar no mundo, típicos da era digital, e incorporam ao vocabulário cotidiano verbos como “publicar”, “curtir” e “compartilhar”. Quando esses verbos se transformam em ações, experiências de vida tornam-se insumos de um mercado que não cessa de se expandir. Grande parte dessa expansão ocorre graças aos dados pessoais dos internautas, captados durante as interações on-line, momento em que os usuários das TIC abrem mão de sua privacidade em nome de experiências compartilhadas nos mais variados ambientes virtuais. Ao lado da disponibilização voluntária de informações também são utilizadas técnicas mais veladas de captura dos dados pessoais, tanto realizadas pelo mercado quanto pelos Estados.

Em grande medida essa foi a tônica das discussões que se realizaram no GT Direito, Governança e Novas Tecnologias, realizado no dia 09 de setembro de 2016, na Universidad de la República Oriental del Uruguay, em Montevidéu, aos auspícios do V Encontro Internacional do CONPEDI.

A seleção dos trabalhos que compõem a presente obra foi realizada após criteriosa avaliação (com dupla revisão cega por pares), o que resultou na qualidade dos dezesseis artigos apresentados nesta obra. Ainda que com enfoques distintos, os artigos guardam em comum a preocupação com os impactos produzidos pelo uso crescente das tecnologias da informação e comunicação, quer isso se revele como um desafio para a regulação da internet, nos efeitos que vai produzir na sua regulação, quer se manifeste nas relações entre os particulares.

Para dar maior coerência aos debates ao longo da apresentação, ocorrida no dia 09 de setembro de 2016, os trabalhos foram divididos em três eixos temáticos, assim distribuídos:

1) Temas mais gerais, que situam o leitor sobre os desafios impostos à sociedade e Estado em decorrência do uso das tecnologias da informação e comunicação, tanto pelo aspecto da governança, quanto em razão dos processos de regulação, o que pode ser encontrado nos artigos: A governança do endereçamento da rede: breve análise comparativa; A regulamentação da internet à luz da violação à liberdade de uso; Apartheid tecnológico ou tragédia dos comuns: a América Latina na sociedade da informação; Crimes de informática e cruzamento de informação a partir de dispositivos móveis; Os contratos eletrônicos e os deveres anexos: aspectos da boa-fé objetiva e as novas tecnologias.

2) Os potenciais das tecnologias da informação e comunicação como instrumento para atuação política, tema que foi objeto de atenção nos trabalhos: A influência das novas tecnologias no processo democrático; As novas tecnologias da informação e o e-gov como instrumento de participação social; Em tempos de comunicação digital a transparência e o

acesso à informação como condições indispensáveis para o exercício da cidadania democrática.

3) O terceiro eixo é composto por trabalhos que versam sobre novas formas de violação da privacidade e de dados pessoais, discutindo-se as estratégias para a sua proteção na sociedade em rede, temática que perpassa os trabalhos: A proteção de dados no e-processo: entre a publicidade do processo e a privacidade na era internet; A tutela da privacidade e a proteção à identidade pessoal no espaço virtual; A sociedade da informação como ambiente de transmissão de dados; Breves considerações sobre desafios à privacidade diante do big data na sociedade da informação; Os comunicadores instantâneos e o direito fundamental à privacidade nos ambientes corporativos; Privacidade e proteção de dados pessoais na era pós-Snowden: o Marco Civil da Internet mostra-se adequado e suficiente para proteger os internautas brasileiros em face da cibervigilância? Sociedade virtual do risco vs. Filosofia libertária criptoanarquista: livre manifestação do pensamento, anonimato e privacidade ou regulação, segurança e monitoramento da rede; Anotações sobre o marco civil da internet e o direito ao esquecimento.

Com nossos votos de boa leitura!

Profa. Dra. Rosane Leal da Silva - UFSM/Brasil

Prof. Dr. Marcelo Eduardo Bauzá Reilly - UDELAR/Uruguay

A GOVERNANÇA DO ENDEREÇAMENTO DA REDE: BREVE ANÁLISE COMPARATIVA

GOVERNING INTERNET ADDRESSES: A COMPARATIVE ANALYSIS

Carlos Alberto Rohrmann [1]

Resumo

A questão do endereçamento da rede foi um dos primeiros tópicos a desafiar a aplicação do direito à rede. Ainda na década de noventa o uso de marcas registradas como forma de endereçamento da rede e de desvio de fluxo na internet foi objeto de conflitos. O artigo discorre acerca das questões de concorrência desleal e da violação das marcas registradas, sob uma metodologia comparativa do direito brasileiro e do direito norte-americano, à luz do marco teórico "beyond our control" de Biegel. A importância do tema se deve à análise das correntes teóricas a partir dos conflitos de endereçamento.

Palavras-chave: Internet, Endereçamento, Governança, Marcas registradas, Direito comparado

Abstract/Resumen/Résumé

Internet web site addresses has been one of the first topics to challenge law enforcement in cyber world. Back to the nineties, words of trade marks have been used as ways to deviate flow of data to a certain web site and that has been a source of legal conflicts. This article addresses issues related to unfair competition and trade marks violation, under a comparative perspective, comparing Brazilian and US legal system under the theory of Stuart Biegel's "Beyond our Control". The relevance of the legal issue is related to the application of legal doctrines of cyberlaw to its regulation.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Internet, Addressing, Governance, Trade marks, Comparative law

[1] Doutor em Direito (University of California, Berkeley); Master of Laws (UCLA); Mestre em Direito Comercial (UFMG), Professor do Mestrado (FDMC), Titular da Academia Mineira de Letras Jurídicas, Procurador do Estado/MG.

1. INTRODUÇÃO

A revolução das telecomunicações fez surgir o que ficou conhecido como o "ciberespaço", "mundo online" ou "mundo virtual" (ROHRMANN, C. A., 2015, p. 58). Cuida-se do ambiente de comunicação que interliga os dispositivos eletrônicos, permitindo às pessoas a realização de vários atos, muitos dos quais jurídicos.

Uma das primeiras questões jurídicas que surgiram com o advento do uso comercial da internet foi a que se relaciona ao endereçamento e à atribuição de nomes para os *web sites*, devido ao potencial conflito com as marcas registradas.

Sabe-se que cada computador e cada *web site* da internet estão associados a um único endereço, o "endereço IP" que é utilizado para localização. Uma vez que os endereços IP são formados por quatro *bytes*, a sua numeração, que é de 0 a 255, resulta em endereços exclusivamente numéricos, com quatro números de 0 a 255, separados por pontos, algo do tipo "17.129.203.241". O endereço numérico é difícil de ser utilizado pelas pessoas e pelo comércio eletrônico, uma vez que a memorização dos números que compõem o endereço eletrônico normalmente não remeteria a nenhum nome ou a qualquer marca conhecida.

O advento dos nomes de domínio buscou facilitar a tarefa de endereçamento e localização dos computadores na grande rede. Através da atribuição de um nome ao endereço IP numérico, tornou-se mais fácil a tarefa de localização. Assim, ao invés de se localizar uma página da rede por sequências de números, como vimos acima, utilizam-se nomes do tipo "lojaX.com.br".

A primeira parte do nome é de escolha do seu titular, ao passo que o sufixo refere-se à atividade desenvolvida e ao local de registro, como, por exemplo, ".com" para comercial, ".gov" para entidades governamentais, ".tv" para emissoras de televisão ou ".br" para *web sites* brasileiros. O registro de domínios de *web sites* é feito, normalmente, pelo sistema do "primeiro a chegar pode registrar", e, no Brasil, pode ser feito por meio do *web site* do "registro.br".

Os problemas surgiram quando domínios conflitantes com marcas registradas começaram a ser registrados por terceiros que não eram os legítimos titulares daqueles direitos das marcas. Outra situação também problemática ocorre quando se registra um nome de domínio que, embora não seja o mesmo nome de uma marca registrada, de certa forma poderia induzir o consumidor a erro quanto ao verdadeiro titular do *web site*.

Em face da importância da matéria que transcende as fronteiras de um determinado Estado, porque os usuários têm acesso, pela internet, às marcas em diversas localidades e

muitas dessas marcas são realmente transnacionais, o presente artigo busca tratar do tema sob uma metodologia comparativa. Para tal, o texto inicia com uma breve análise do problema jurídico sob a ótica da concorrência desleal que pode ser aplicada às consequências dos desvios de acesso por certo engano forçado do usuário. A seguir, o artigo apresenta duas vertentes distintas, a primeira a solução da arbitragem internacional, incentivada nos Estados Unidos, e a segunda, a solução eminentemente judiciária que foi encontrada no Brasil. Interessante que, ao final, apresentamos soluções legislativas e das cortes americanas para o tema, o que nos permite verificar certa aproximação dos dois sistemas jurídicos, sob a metodologia comparativa adotada. Busca-se, portanto, adotar uma metodologia comparativa, restringida apenas a dois sistemas jurídicos, o norte-americano e o brasileiro para alcançar a solução dogmática aplicada ao tema. O marco teórico que permeia a nossa exposição é o professor Stuart Biegel com sua teoria "Beyond our Control" (BIEGEL, 2001) que reconhece um momento inicial de aparente impermeabilidade do mundo virtual à regulação jurídica mas apresenta propostas teóricas de regulamentação eficaz que evoluem da solução baseada na técnica da computação do código dos programas para a solução por meio da dogmática jurídica, dentro da teoria tradicionalista.

2. O PROBLEMA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL

É evidente a insatisfação do titular da marca registrada quando se depara com o mesmo nome que é objeto de seu registro (e, consequentemente, de proteção do direito marcário) utilizado como um ".com" por um terceiro, o qual, muitas vezes, mantém um *web site* comercial e concorrente. Nota-se que nem sempre se trata de um concorrente, podendo haver casos, como efetivamente existem, e não são poucos, de um terceiro registrar o nome de domínio apenas para vendê-lo no futuro.

A primeira reação que o titular do direito de marca pode ter é quanto à possibilidade de desvio da clientela, em face de os consumidores poderem digitar o seu nome, seguido do ".com", na esperança de alcançar o *web site* da empresa e acabarem sendo "desviados" para *web sites* de terceiros. Este tipo de "desvio" eletrônico de clientela também não é recente. Houve, nos Estados Unidos, um caso interessante, decidido em 1996, no qual a cadeia de hotéis *Holiday Inns* ajuizou um processo contra um terceiro que se valia dos números de telefones mais discados quando havia engano pelo consumidor ao teclar o número do telefone

de reserva do hotel. A decisão foi no sentido de que o uso de tais números de telefone, pelo concorrente do *Holiday Inns* não constituía ofensa aos direitos de marcas registradas.[1]

É interessante destacar que a doutrina norte-americana tem estudado a questão da concorrência de produtos semelhantes e até mesmo defendido tese que concorrentes próximos não são obrigatoriamente substitutos para todos os consumidores, o que poderia mitigar um pouco a relevância do tema em análise. (LEMLEY, Mark; McKENNA, M. P., 2012).

Os conflitos envolvendo as marcas e nomes de domínio também podem ser considerados como os sucessores, ou os correspondentes aos conflitos que já haviam sido objeto de estudo e de muitos casos decididos no Brasil entre as marcas registradas e o nome comercial.[2]

Retornamos, pois, à questão da concorrência desleal, agora sob o seguinte enfoque: um comerciante virtual tenta, de forma ilícita, desviar a clientela do concorrente para o seu *web site.* Para fazê-lo, usa um nome de domínio que, de alguma forma, pode remeter o consumidor a outro fornecedor que não o do verdadeiro titular do nome de domínio.

Antes de se adentrar na questão, deve-se definir o que seria uma "concorrência desleal", bem como qual o tratamento que o direito brasileiro dispensa ao tema.

Não é tarefa simples definir quando uma concorrência é desleal. Sabe-se que a concorrência é a mola do sistema capitalista de livre iniciativa, e o seu objetivo final é proporcionar os melhores produtos e serviços ao preço mais accessível possível aos consumidores. O Direito Constitucional Brasileiro consagra a livre concorrência como um dos princípios a serem observados pela ordem econômica, consoante o disposto no art. 170, inciso IV da CF-88, *verbis*:

> Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
> [...]
> IV - livre concorrência;

A concorrência torna-se desleal quando existe má-fé e fraude praticada com a finalidade de desviar parte da clientela do concorrente. A má-fé é aparentemente difícil de ser provada, todavia, uma análise mais precisa da lei pode clarear as situações que são tidas como de concorrência desleal.

---

[1] *Holiday Inn* v. *800 Reservation, Inc*., 86 *F.3d 619 (6th Circuit, 1996).*
[2] Cf. SOARES, 2000.

A Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula os direitos e as obrigações relativos à propriedade industrial, ao tratar em seu art. 195 dos crimes de concorrência desleal, em seus quatorze incisos, apresenta alguns que podem muito bem ser aplicados em casos como o da utilização de artifícios para desviar a clientela de um *web site* comercial para outro:

> Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:
> [...]
> III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;
> IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;
> V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;
> [...]
> Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Antes de se fazer uma análise dos tipos penais, vale ressaltar quão pequena é a pena para o crime de concorrência desleal.

O inciso "V" acima transcrito parece-nos ser aplicável aos casos nos quais alguém faz o registro do nome de domínio com o mesmo nome comercial de terceiro concorrente, com má-fé. Nota-se que há de se observar a presença da má-fé, o dolo do tipo penal em questão, pois, eventualmente, o mesmo nome pode ser usado para dois produtos completamente distintos (uma revista e um produto de limpeza, digamos), hipótese na qual não há nem sequer que se falar em concorrência entre as empresas, muito menos em concorrência desleal.

O inciso "IV" do artigo de lei em análise também pode ser aplicado nos casos em que o nome de domínio registrado faz referência a uma determinada expressão de propaganda de terceiro, e, presente mais uma vez a má-fé no sentido de se fazer concorrência desleal (seria o dolo do tipo penal).

Por fim, o inciso "III" seria uma espécie de "vala comum" na qual poderíamos incluir todas as fraudes do comércio eletrônico que tenham como objetivo o desvio, em proveito próprio, da clientela de terceiros.

Ainda sobre o inciso "III", vale um breve comentário sobre a utilização dos chamados *metatags*. Os *metatags*, como veremos a seguir, são palavras inseridas nos códigos de programação dos *web sites* para serem localizados por programas de buscadores da internet.

Sabe-se que a internet, como um dos locais de maior importância do comércio eletrônico, é uma grande rede de computadores na qual está disponível um imenso número de *web sites* de empresas. Uma das formas utilizadas pelas pessoas para localizar os *web sites* é a digitação direta do nome de domínio relacionado com o que se deseja localizar. Assim, por exemplo, caso um consumidor precise localizar um *web site* que vende carros, poderia digitar "carros.com" ou "cars.com" ou "car.com". É claro que o consumidor também poderia digitar a marca de um determinado fabricante de veículos, seguida do ".com".

Uma forma de facilitar a localização de *web sites* "perdidos" na grande quantidade de informação disponível na internet é a utilização dos chamados "mecanismos de busca" ou "motores de busca" (expressão que corresponde à tradução do termo usado na língua inglesa, qual seja "search engines") ou *web sites* de busca na rede, ou, simplesmente, do buscador de *web sites* da internet.

Cada um dos muitos *web sites* de busca na rede pode ter um programa de computador próprio com um algoritmo específico para a localização de outros *sites* na internet. Normalmente, a pessoa que quer localizar algum *web site* sobre determinado assunto digita a palavra que se relaciona com o assunto (ou com o produto, caso esteja à procura de um fornecedor). O algoritmo do programa de computador do buscador gera uma lista indexada de *web sites* que se relacionam com a palavra que foi o objeto da busca. A lista gerada pelo buscador costuma colocar em primeiro lugar aquele *web site* que mais relação teria com a palavra que foi objeto da busca. Como cada programa usado por cada buscador pode adotar um algoritmo diferente dos demais, as listas ordenadas e indexadas dos *web sites* geradas pelos vários buscadores da internet não são necessariamente iguais.

Aparecer em primeiro lugar na lista de *web sites* gerada pelos buscadores pode ser uma grande vantagem na medida em que, normalmente, significará ser a primeira opção a ser cliclada pela pessoa que faz a pesquisa. Outro ponto importante é aparecer na primeira "página" da lista de *web sites* gerados pelo programa buscador, visto que, de um modo geral, as pessoas tentam os *web sites* que estão na primeira página e deixam os demais para o caso de não acharem o que precisam.

Em face de uma discussão jurídica de quais as questões levariam os consumidores a tomarem decisões de consumo na rede, o que tem relevância jurídica inclusive na formulação teórica do direito das marcas registradas (McKENNA, Mark P., 2012), abordaremos estratégias técnicas da computação na rede para buscar direcionamento do fluxo de dados para o usuário (e consumidor). Uma forma que os programas buscadores utilizam para localizar qual seria o *web site* que mais se relaciona com a palavra pedida pela pessoa é a pesquisa de

palavras-chave em alguns locais, como no nome de domínio, no texto da página principal do *web site* ou nos *metatags*.

Sabe-se que as páginas de *web sites* são escritas pelos programadores de computador em código de uma linguagem de programação, a HTML. Os *metatags* são parte do código da programação usado para descrever o conteúdo do *web site*. Há várias formas de se usarem os *metatags*, porém, normalmente, usam-se os *metatags* de "descrição" dos *sites*. Quanto mais vezes uma determinada palavra aparecer nos *metatags* da página da internet (e também quanto mais vezes ela aparecer no próprio texto da página) tanto maiores serão as chances de aquele *web site* ter um "ponto" nos programas dos buscadores. Como o *web site* que tiver o maior número de "pontos" será aquele que aparecerá em primeiro lugar, a escolha de boas palavras como *metatags* é uma forma importante, não só de facilitar a sua localização, como também (e principalmente) de assegurar a sua classificação entre os primeiros *web sites* na lista indexada do resultado da pesquisa.

Mais uma vez, surge a questão da possibilidade da ocorrência de concorrência desleal quando algum concorrente de uma determinada marca de terceiro utiliza como *metatags* na descrição do seu *web site* uma palavra que corresponda à marca registrada de terceiro (ou até mesmo que corresponda ao nome comercial ou ao título de estabelecimento comercial de terceiro).

Pela leitura dos transcritos incisos IV e V do artigo 195 da Lei n. 9.279/96, conclui-se que, em tese, poder-se-ia configurar crime de concorrência desleal quando se inclui como *metatag* de descrição de determinada página a marca, o nome comercial ou expressões de propaganda utilizados pelo concorrente. Como já explicado, os efeitos sobre as pessoas que utilizam os buscadores da internet são evidentes na medida em que, na procura de um determinado produto de uma determinada marca, o buscador pode conduzir a pessoa para o *web site* de um concorrente que, maliciosamente, incluiu entre os *metatags* de descrição de sua *web page* a marca concorrente.

Importante, por fim, ressaltar que a jurisprudência norte-americana já tem casos julgados com entendimento de que o uso de *metatags* com expressões comerciais de concorrente caracteriza concorrência desleal. Trata-se de um caso decidido pelo tribunal federal que abrange a região da Califórnia (*9th Circuit*). Este caso foi acerca do uso, por uma cadeia de locadoras de vídeos, no nome de domínio do seu *web site*, e dentre os seus *metatags*, de palavra que corresponderia à marca registrada de uma empresa provedora de informações sobre a indústria do entretenimento. A decisão foi no sentido da aplicabilidade das leis tanto de proteção ao direito marcário, como também de repressão à concorrência

desleal, em favor da titular dos direitos da marca registrada (a empresa de fornecimento de informações sobre a indústria do entretenimento).[3]

Passamos agora ao estudo específico do uso de marcas registradas como nomes de domínio e o tratamento dado aos conflitos, tanto no direito internacional quanto no direito pátrio.

3. A ICANN E A ARBITRAGEM INTERNACIONAL

Inicialmente, vamos tratar dos nomes de domínio registrados internacionalmente (como os ".com"), por cuidar da fonte mais importante de controvérsias, haja vista a possibilidade de qualquer um ao redor do mundo vir a registrar, pela internet, um nome de domínio do tipo ".com" mesmo que tal titular do nome de domínio do tipo ".com" esteja fora dos Estados Unidos e explore as suas atividades empresariais apenas em um determinado país.

Sob a ótica do nosso marco teórico apresentado na introdução, aqui verificamos a ocorrência de uma solução de mediação e de auto composição dos conflitos, que se aparentavam "além do nosso controle", em uma primeira fase que denota um movimento inicial de descrença acadêmica com a possibilidade de o direito ser aplicado ao mundo eletrônico para um movimento de esperança em que os próprios atores do mundo virtual resolvam seus conflitos internamente, algo como "longe do controle do direito positivo".

A coordenação e a gerência da atribuição de nomes de domínio aos mais variados endereços eletrônicos dos *web sites* foram entregues pelo governo dos Estados Unidos a uma entidade privada sem fins lucrativos, a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers– ICANN.[4]

A ICANN também credencia empresas que servem como "registradoras" de nomes de domínio na internet (as *domainnameregistrars*). A ICANN determina os padrões mínimos a serem observados pelas empresas "registradoras" de nomes de domínio na internet no desempenho de suas funções.

A própria ICANN, em seu *web site* define o que vem a ser a consequência de se "registrar um nome de domínio" como sendo: "a forma de se associar o nome de domínio a

[3]Caso *Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corporation*, *174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999*).
[4] http://www.icann.org

um computador na internet que foi designado pelo tempo no qual o registro estiver em efeito".[5]

É também importante destacar que os nomes de domínio que têm uma determinada terminação referente ao país (como o ".com.br" para o Brasil, ".jp" para Japão ou o ".com.ar" para a Argentina) são registrados conforme as regras estabelecidas por esses próprios países. Ademais, costuma-se reservar alguns destes nomes de domínio para serem registrados exclusivamente pelos nacionais do país correspondente. O tratamento jurídico dado às disputas de nomes de domínio brasileiros ".br" será objeto de análise no próximo tópico.

Insista-se que os registros de nomes de domínio que não têm a terminação referente ao país podem ser feitos, em tese, por qualquer pessoa ao redor do globo, através da própria internet, pelas registradoras credenciadas pela ICANN para *web pages* a serem hospedadas em computadores também localizados em qualquer país do mundo (e accessíveis por todos aqueles que têm acesso à internet).

Uma vez que qualquer pessoa ao redor do globo pode, em tese, registrar um nome de domínio do tipo ".com", a probabilidade de ocorrência de conflitos de nomes com marcas registradas em determinados países é muito grande. Assim, não são poucos os casos de um nome de domínio do tipo ".com" registrado pelo nacional de um país apresentar conflito com a marca registrada em outro país. Uma vez que a internet é uma rede global, ocorrem várias situações nas quais o registro do nome de domínio em um país com a marca registrada em outro pode ser prejudicial aos interesses do titular da marca quando este desejar registrar o seu nome de domínio do tipo ".com," e, é claro, quiser valer-se de sua marca registrada.

A solução apresentada pela ICANN é uma arbitragem internacional (conhecida como *Uniform Dispute Resolution Policy*), a qual apresenta-se inclusive como uma solução de cunho obrigatório para todos aqueles que registram nomes de domínio não associados a um determinado país, digamos, "nomes de domínio internacionais".

Esta forma de solução pela via arbitral tem sido objeto de uma certa crítica por parte de doutrinadores[6] que questionam alguns itens do regulamento[7] arbitral. Dentre as maiores fontes de críticas, podemos citar o fato de a arbitragem ser obrigatória, a imposição da adoção da língua inglesa e, principalmente, a impossibilidade de as partes recorrerem ao judiciário após a decisão arbitral (no que se refere ao mérito da decisão).[8]

[5] Cf. ICANN, 2003.
[6] http://www.icannwatch.org/
[7] http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm
[8] LEMLEY, et al., 2000, p. 835.

A arbitragem da ICANN ocorre no âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI e não são poucos os laudos sobre os conflitos entre nomes de domínio e marcas.[9]

Há vários casos relacionados com empresas brasileiras que foram levados à arbitragem da ICANN. As decisões arbitrais são, normalmente, favoráveis ao titular das marcas registradas no sentido de se evitarem confusão e a sua diluição no ambiente virtual. Dentre tais decisões, temos dois exemplos que envolvem o Brasil. Primeiro, o caso "O Globo" que envolveu o domínio "globo.com". O segundo, o caso "Embratel" e o domínio "embratel.com". Em ambos os casos, os laudos arbitrais foram favoráveis às empresas brasileiras dada a importância das marcas no Brasil.[10]

Uma vez que a Lei n. 9.307, de 23 de setembro de 1996, que dispõe sobre a arbitragem, em seu art. 35, não oferece vedação à adoção da arbitragem estrangeira, abrindo inclusive a possibilidade da execução da sentença arbitral estrangeira, após a homologação do Supremo Tribunal Federal, maiores problemas não existem para as empresas brasileiras se valerem dessa via para a solução de pendências no âmbito dos nomes de domínio internacionais.

A execução da decisão arbitral em estudo não se dá no Brasil uma vez que, voltamos a ressaltar, a arbitragem da ICANN aplica-se aos casos de nomes de domínio internacionais (como os ".com"). Quanto aos nomes de domínio brasileiros (como os do tipo ".com.br"), veremos, a seguir, que a jurisprudência brasileira também reconhece os direitos do titular da marca registrada.

4. O REGISTRO DOS NOMES DE DOMÍNIO NO BRASIL E A JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA PREDOMINANTE SOBRE OS CONFLITOS COM AS MARCAS.

Os conflitos sobre nomes de domínio no Brasil também têm sido objeto de pesquisa e de boa produção doutrinária,[11] inclusive também com vista ao enfoque sob a ótica comparativa.[12]

[9] http://www.wipo.org/
[10] http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0533.html; http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0164.html
[11] Cf. ROVER (Org.), 2000.
[12] Cf. LEMOS; WAISBERG (Org.), 2003.

A justiça brasileira já decidiu alguns casos acerca de dois tipos de conflitos que envolvem os nomes de domínio, tanto os conflitos com as marcas registradas quanto os conflitos com nomes de pessoas naturais.

Aqui se identifica, sob a luz do nosso marco teórico eleito na introdução, uma manifestação da dogmática jurídica com uma tentativa da abordagem "tradicionalista" da regulamentação da rede por meio das cortes "off-line" que adaptam o direito positivo aos conflitos da rede. Ou seja, aquilo que inicialmente se pensou "beyond our control", e na fase seguinte "controlado pelo nosso código", agora começa a sofrer a interferência do direito tradicional (BIEGEL, 1999, p. 27).

A proteção às marcas, no Brasil (assim como no direito norte-americano), decorre não só da legislação ordinária como da própria Constituição da República que assim dispõe sobre o tema, em seu art. 5º, inciso XXIX, *verbis*:

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

As marcas são protegidas no direito brasileiro como um direito de propriedade que se adquire através do registro validamente expedido pelo INPI, conforme o disposto no *caput* do art. 129 da Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996, *verbis*:

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

O motivo para a proteção das marcas registradas reside no fato de elas servirem para que os consumidores possam distinguir os produtos e os serviços de qualidades melhores daqueles que não são de tanta qualidade. Em outras palavras, as marcas serviriam para tornar a vida dos consumidores mais fácil em sua tarefa de consumir. Há críticas de alguns economistas acerca da função econômica das marcas registradas que, para alguns, elas acabariam por criar um "oligopólio artificial" que não seria vantajoso para o consumidor em função dos preços dos produtos e serviços que acabariam por refletir os altos investimentos em publicidade que a formação e a manutenção de uma marca requerem.[13]

[13] Cf. ROSEN, 1978.

Os nomes de domínio, por seu turno, neste momento, ainda não são objeto de regulamentação de lei específica.[14] Como as hipóteses de direito de propriedade existem em *numerus clausus*, há a obrigatoriedade de existir uma lei que crie o direito de propriedade para que ele tenha reconhecimento no direito brasileiro com todas as faculdades do seu titular (direito de usar, de extrair frutos e de dispor da coisa, além do direito de reivindicá-la de quem quer que injustamente possua ou detenha a coisa).

A regulamentação dos nomes de domínio brasileiros segue no âmbito infra legal do Comitê Gestor Internet do Brasil – CG.[15] Este Comitê foi criado em 1995 e foi um marco no início da disponibilização da Internet para o uso do grande público no Brasil.[16]

Nota-se que o Decreto n. 4.829, de 3 de setembro de 2003, criou o agora Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGIbr e dispõe sobre o modelo de governança da Internet no Brasil. O mesmo Decreto n. 4.829/2003 assim dispõe, em seu art. 10, sobre a execução do registro dos nomes de domínio, *verbis*:

> Art. 10. A execução do registro de Nomes de Domínio, a alocação de Endereço IP (Internet Protocol) e a administração relativas ao Domínio de Primeiro Nível poderão ser atribuídas a entidade pública ou a entidade privada, sem fins lucrativos, nos termos da legislação pertinente.

O Comitê Gestor estabelece um sistema no qual o primeiro a pedir o registro tem o direito ao nome de domínio. Trata-se do princípio do *first applicant – first served*, segundo o qual aquele que encaminhar primeiro o pedido de registro será a quem o nome de domínio ficará assegurado, que é o que rege os registros dos nomes de domínio internacionais e que foi transplantado para o nosso sistema, conforme o disposto no art. 1º da Resolução n. 001/98, do CG, *verbis*:

> Art. 1º O Registro de Nome de Domínio adotará como critério o princípio de que o direito ao nome do domínio será conferido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do nome, conforme as condições descritas nesta Resolução e seus Anexos.[17]

O CG imediatamente delegou à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP a competência "para realizar as atividades de registro de nomes de domínio,

[14] CUSTÓDIO FILHO, *apud* SCHOUERI (Org.), p. 83; LABRUNIE, *apud* DE LUCCA, 2000, p. 239.
[15] http://www.cg.org.br
[16] *Id*.
[17] Resolução n. 001/98 do Comitê Gestor Internet do Brasil – CG, art. 1º, publicado no D.O.U em 15 maio 1998 - Seção 1 - Folhas 57 e 58.

distribuição de endereços IPs e sua manutenção na rede eletrônica Internet".[18] Lembra-se que, atualmente, o registro dos nomes de domínio brasileiros se dá através do *web site* do "registro.br".[19]

Torna-se interessante destacar que o art. 2º da referida Resolução n. 001/98 assim dispõe sobre quem pode efetuar o registro dos nomes de domínio brasileiros:

> Art. 2º É permitido o registro de nome de domínio tão-somente para entidades que funcionem legalmente no País, profissionais liberais e pessoas físicas, conforme disposto no Anexo II desta Resolução.

Houve, logo de início, uma verdadeira "corrida aos nomes de domínio" a fim de se assegurarem o maior número e a maior variedade possíveis dos nomes de domínio brasileiros, em especial os chamados ".com.br" que tanto interesse despertaram naqueles que pretendiam lançar-se no comércio eletrônico com o desenvolvimento da internet no Brasil.

Rapidamente, surgiram os primeiros conflitos entre os nomes de domínio já registrados e marcas. Tais conflitos envolviam, muitas vezes, nomes de domínio que haviam sido precocemente registrados por terceiros que não tinham sequer qualquer interesse de explorar *web site* sob aquela denominação. Tratava-se de pessoas que queriam, na realidade, revender o seu direito ao nome de domínio para as empresas que, realmente, haveriam de se interessar em ter um *web site* voltado para o comércio eletrônico sob aquela denominação por se referir ao nome do estabelecimento ou mesmo à uma marca registrada da empresa, explorada, normalmente, fora do mundo *online*.

A competência para conhecer e julgar as causas que discutem os conflitos entre os nomes de domínio e marcas ou nomes de pessoas físicas é, a princípio, da justiça estadual, por não haver interesse da União no feito.[20]

Quanto aos casos[21] pode-se dizer que os autores são normalmente os titulares das marcas registradas e os réus são aqueles que fizeram o registro sem ter grandes relações empresariais prévias com o nome de domínio, e, eventualmente, também a FAPESP, por ser

[18] Resolução n. 002/98 do Comitê Gestor Internet do Brasil – CG, art. 1º, publicado no D.O.U em 15 maio 1998 - Seção 1 - Folhas 57 e 58.
[19] www.registro.br
[20] STJ, decisão do conflito de competência n. 28.136, Paraná, n. 1999/0110981-7, rel. Min. Nilson Naves, publicado no DJU em 17 abr. 2000.
[21] Cf. KAMINSKI, *apud* LEMOS; WAISBERG (Org.), 2003.

ela quem controla o registro dos nomes de domínio no Brasil e contra a qual deve ser expedida a ordem para efetuar a transferência do registro.[22]

Assim, faz sentido incluir a FAPESP no polo passivo, dada a necessidade de se obter uma ordem contra aquela entidade ou de se obter um julgamento de uma eventual obrigação de fazer da FAPESP (caso ela, por exemplo, se recuse a efetuar o registro de um certo nome de domínio por qualquer que seja o motivo).

O Tribunal de Alçada de Minas Gerais teve entendimento que foi ao encontro da legislação brasileira acerca da proteção do direito de propriedade das marcas registradas em ambiente virtual: o registro de nome de domínio, ainda que não seja idêntico, mas que seja bastante similar ao da marca registrada, constitui violação do direito de propriedade. Ressaltamos, mais uma vez, que o registro do nome de domínio no Brasil não confere nenhum "direito de propriedade intelectual" sobre o referido nome. Fica claro, pois, que o direito de propriedade é o que se aplica à proteção da marca registrada, inclusive no espaço virtual, e não aos nomes de domínio. Vejamos, a seguir, a ementa da decisão do TAMG:

> AGRAVO DE INSTRUMENTO - DOMÍNIO DE MARCA NA INTERNET - VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. - O registro de nome de domínio idêntico ou bastante similar ao de marca registrada e já divulgada no mercado constitui violação ao direito de propriedade da marca, podendo-se, inclusive, em cogitar de crime de reprodução não autorizada, tudo conforme os artigos 129 e 189 da Lei de Propriedade Industrial. - Recurso não provido.
> (AI 0371867-6, rel. Alberto Aluizio Pacheco de Andrade, j. 13.08.02)

Quanto à utilização do nome de pessoas naturais como nome de domínio, temos que também há de se respeitar a vontade da pessoa em preservar o seu nome, especialmente se se tratar de pessoa famosa. Trata-se de uma proteção dos direitos da personalidade dentro da sistemática do atual Código Civil Brasileiro, a saber:

> Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome.

[22] Casos nesse sentido, por exemplo: Telemig Celular v. Paulo Roberto Gentil Alves, sobre o nome de domínio *www.celularcard.com.br*, processo n. 024.99.129.278-0 (pedido julgado procedente, autos remetidos ao Tribunal de Alçada de Minas Gerais em 08 abr. 2003); TV Globo Ltda. v. FAPESP; ML Editora de Jornais e Revistas Ltda., sobre nomes de domínio *www.globoesporte.com.br* e *www.jornalnacional.com.br,* processo n. 143/99 da 7ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo e o "caso Bloomberg" que envolveu a disputa sobre o nome de domínio *www.bloomberg.com.br*, Bloomberg LP v. Confecções New Top Ltda., perante a 20ª Vara Cível de São Paulo.

> Art. 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória.
> Art. 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial.
> Art. 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome.

Assim, nos casos em que alguém tente fazer o registro de um nome de domínio contendo o nome de terceiro, a princípio, o terceiro tem direito de cancelar o registro. É claro que o princípio da boa-fé deve ser observado quando do registro do nome de domínio. Tomem-se, por exemplo, casos nos quais alguém registra o nome de um artista famoso, ou de um político, candidato nas eleições do ano, com o nome seguido do seu número. Não se pode negar que em casos como os de tais exemplos está evidente a má-fé, uma vez que o que se deseja é poder lucrar com a eventual transferência dos direitos sobre o nome de domínio para o verdadeiro interessado.

Entendemos que os artigos do Código Civil sobre os direitos de personalidade transcritos acima asseguram à pessoa titular do nome o direito sobre os respectivos nomes de domínio e as suas derivações mais evidentes (como o caso do nome de um candidato a cargo eletivo, seguido do ano das eleições, por exemplo).

A proteção em tela estende-se inclusive para os casos nos quais há alguma aplicação comercial do nome como um nome de domínio, nos termos do art. 18 do Código Civil vigente (o que, ressalta-se, já vinha sendo decidido, pelo judiciário brasileiro, mesmo antes da vigência do novo Código Civil de 2002).[23]

A boa-fé deve ser respeitada nos casos de pessoas com nomes idênticos. Nestes casos, conforme explicado anteriormente, aplica-se o princípio do *first applicant*, decorrente do art. 1º da Resolução n. 001/98, do CG.

Esta questão da boa-fé foi a pedra de toque observada pelo direito norte-americano em sua legislação sobre o tema em foco, como teremos a oportunidade de estudar brevemente, logo a seguir.

[23] Conforme o decidido no caso *Ayrton Senna Promoções e Empreendimentos Ltda*. v. *Laboratório de Aprendizagem Meu Cantinho Ltda*., AC 86.382-5, rel. Des. Sidney Moura, publicado em 10 abr. 2000, do TJPR, acerca do nome de domínio *www.ayrtonsenna.com.br* (o acórdão faz referência à infração ao direito de personalidade) e no caso que teve a tutela antecipada deferida envolvendo *Ayrton Senna Promoções e Empreendimentos Ltda*. v. *África Systems Informática, Consultoria, Com. e Rep. Ltda*., 12ª Vara Cível de Belo Horizonte, acerca do nome de domínio *www.assena.com.br*.

5. SOLUÇÕES PARA OS CONFLITOS DE NOMES DE DOMÍNIO BUSCADAS NO DIREITO COMPARADO.

Os conflitos entre nomes de domínio e marcas registradas surgiram muito rapidamente nos Estados Unidos, logo após o início do uso comercial da internet, tendo no caso *mcdonalds*, em 1995, uma das primeiras controvérsias.[24]

A prática de se registrar um nome de domínio envolvendo marca registrada de terceiro ou nome de alguma pessoa, com má-fé, para no futuro tentar uma negociação com o interessado com vista à transferência da titularidade do nome de domínio, foi intitulada, nos Estados Unidos, de "*cybersquatting*" (o que poderia ser traduzido como "posseiro virtual").

Os casos decididos pelo judiciário norte-americano, ao longo da segunda metade da década de noventa, incorporaram o princípio de que registrar um nome de domínio ".com" apenas com o intuito de transferi-lo para terceiro com o objetivo de lucro indica uma presunção de má-fé.[25]

Foi no ano 1999 que o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma lei contra os chamados "posseiros virtuais". Cuida-se da lei intitulada *Anti cybersquatting Consumer Protection Act – ACPA*.[26] É indiscutível que o objetivo desta lei é dar mais força para que os titulares de direitos sobre marcas registradas possam demandar contra os "posseiros virtuais".[27]

Dentre algumas inovações do ACPA que servem para conferir maior proteção para os titulares de marcas registradas em face dos registros de nomes de domínio similares por parte dos "posseiros virtuais", podemos citar a desnecessidade de o titular da marca registrada fazer uso dela no espaço virtual para demandar contra o "posseiro virtual", bastando, pois, a prova da má-fé e a criação de uma lista não exaustiva de fatores que são usados para determinar a presença da má-fé do "posseiro virtual".[28]

---

[24] TESSLER, *apud* FERREIRA; BAPTISTA (Coord.), 2002, p. 35.

[25] Por exemplo, no caso *Panavision Internattional, L.P. v. Toeppen*, 141F.3d 1316 (1998) ficou decidido que o réu registrara o nome de domínio ".com", que continha a marca registrada do autor, apenas para "extorquir dinheiro" do titular da marca; assim como em *Planned Parenthood Federation of America, Inc. v. Bucci, 42 U.S.P.Q.2d 1430 (1997*) a decisão foi favorável ao titular da marca registrada. Por outro lado, em *Avery Dennison Corporation v. Sumpton, 51 U.S.P.Q.2d 1801 (1999*), íntegra do acórdão disponível em: http://techlawjournal.com/courts/avery/19990823.htm, o tribunal federal do *9th circuit* decidiu contrariamente em um caso envolvendo um nome de domínio do tipo ".net".

[26] O *Anticybersquatting Consumer Protection Act*, S.1255 (1999), aprovado em 26 out. 1999, emendou a lei federal norte-americana sobre marcas registradas, o *Trademark Act*, e foi codificado em *15 U.S.C. §1525(d*). O texto integral da lei está disponível em: http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d106:s.01255.

[27] Cf. HIEBER, 2000; PLAVE, 2000.

[28] Conforme o disposto no texto da lei norte-americana, ACPA, seção 2 (d)(1)(A)(i) e na seção 2 (B), *verbis*:

O ACPA também protege especificamente não só o nome das pessoas naturais quando registrado como nome de domínio por terceiros, como também outros nomes que são utilizados para identificar uma pessoa natural.[29] Outro ponto também especificamente tratado pelo ACPA é o que estende tal proteção do nome de pessoa natural ainda que tal nome não seja utilizado para fins comerciais.

A solução legislativa específica adotada nos Estados Unidos é interessante, todavia parece-nos que os dispositivos do novo Código Civil Brasileiro que foram estudados no capítulo anterior e a própria Lei n. 9.279/96 já regulamentam bem o tema no direito brasileiro (máxime quando se relembra o acertado rumo que a jurisprudência brasileira vem dando aos casos que lhe foram submetidos).

Acerca da lei norte-americana (o ACPA) é curioso que, apesar de se tratar de um país onde vige o sistema da *Common Law*, e, apesar de os primeiros casos já terem sido decididos naquele país no sentido de se reconhecer a proteção dos direitos do titular da marca registrada no espaço virtual, ainda assim optou-se pela edição de uma lei federal sobre o tema.

O objetivo principal do ACPA foi deixar claro que a proteção à marca registrada aplica-se ao espaço virtual independentemente de o titular da marca fazer uso efetivo dela no mundo *online*.

A doutrina norte-americana vem tratando da questão em algumas frentes jurídicas. Interessante destacar, sob a ótica do marco teórico *Beyond our Control* de Stuart Beigel, que a recente doutrina norte-americana aponta tanto, de um lado, propostas dogmático-legislativas, como, por outro lado, propostas que caminham no sentido da relevância da desregulamentação como uma saída mais eficiente para a solução dos conflitos em mundo virtual (GOLDMAN, E., 2005), ou ainda que valorizam estudos empíricos de violação de marcas no meio digital (BEEBE, B., 2006); e, de outro lado, um fortalecimento da regulamentação tradicionalista (ROHRMANN, C. A., 2016, p. 34) por meio de normas que fundamentam a proteção à propriedade intelectual, especialmente, no caso em estudo, às marcas registradas (McKENNA, M. P., 2007).

"(B) In determining whether there is a bad-faith intent described under subparagraph (A), a court may consider factors such as, but not limited to--
(i) the trademark or other intellectual property rights of the person, if any, in the domain name;
(ii) the extent to which the domain name consists of the legal name of the person or a name that is otherwise commonly used to identify that person;
(iii) the person's prior lawful use, if any, of the domain name in connection with the bona fide offering of any goods or services;
(iv) the person's lawful noncommercial or fair use of the mark in a site accessible under the domain name;"

[29] *Ibid.*
"ii) the extent to which the domain name consists of the legal name of the person or a name that is otherwise commonly used to identify that person;"

6. CONCLUSÃO

Os desafios trazidos pela facilidade de acesso à informação e ao comércio no meio eletrônico são também associados a uma certa facilidade de se direcionar o usuário para algum local na internet que não lhe era, a princípio, seu objetivo. Tais desafios decorrem de vários fatores, tanto da engenhosidade da programação do código de acesso à rede, passando por questões mais singelas como a disposição dos *links* em certa ordem na tela da procura do usuário, até alcançar a má-fé no desvio de links e por fim da clientela que busca determinada marca na internet.

O que se pode verificar, ao longo das duas últimas décadas, sob a ótica comparativa que o presente trabalho buscou adotar, foi um movimento inicial de descrença na regulamentação jurídica que foi enfrentado tanto pela proposta da arbitragem quanto por uma regulamentação dogmática.

O movimento inicial de violação do direito da propriedade intelectual das marcas, por meio de instrumentos tecnológicos, desencadeou uma primeira observação acadêmica, especialmente nos Estados Unidos, de que a matéria poderia estar indo fora do controle da regulamentação jurídica clássica, algo muito defendido em artigos da segunda metade da década de noventa, como no clássico "Law and Borders", de David Post, (POST, David G.; JOHNSON, David R., 1996).

A solução da arbitragem analisada no capítulo da ICANN pode ser analisado sob um segundo momento jurídico no qual houve muita crença na regulamentação oriunda dos próprios agentes da internet por meio do controle do código computacional e da autocomposição e mediação próprias da arbitragem fora do âmbito estatal. Entendemos que essa fase vai ao encontro do modelo teórico defendido por Lawrence Lessig no Clássico "Code and Other Laws of Cyberspace" (LESSIG, 1999, p. 63).

Por fim, os modelos mais dogmáticos de busca da solução dos conflitos por meio do Judiciário no Brasil e, como demonstramos ao longo do artigo, da própria produção legislativa nos Estados Unidos, vão ao encontro da Teoria Dogmática da aplicação do direito positivo ao mundo eletrônico (ROHRMANN, C.A., 2016, p. 35).

REFERÊNCIAS

BEEBE, Barton. An empirical study of the multifactor tests for trademark infringement. *California Law Review*, n. 94, p. 1581, 2006.

BIEGEL, Stuart. *Beyond our control*? Cambridge: MIT Press, 2010.

BRASIL. Resolução n. 001/98 do Comitê Gestor Internet do Brasil – CG, art. 1º, publicado no D.O.U em 15 maio 1998 - Seção 1 - Folhas 57 e 58.

BRASIL. Resolução n. 002/98 do Comitê Gestor Internet do Brasil – CG, art. 1º, publicado no D.O.U em 15 maio 1998 - Seção 1 - Folhas 57 e 58.

BRASIL. STJ, decisão do conflito de competência n. 28.136, Paraná, n. 1999/0110981-7, rel. Min. Nilson Naves, publicado no DJU em 17 abr. 2000.

DE LUCCA, Newton et al. *Direito e internet* – aspectos jurídicos relevantes. Bauru: Edipro, 2000.

FERREIRA, Ivete Senise (Coord.); BAPTISTA, *Luiz Olavo (Coord.). Novas fronteiras na era digital*. São Paulo: Saraiva, 2002.

GOLDMAN, Eric. Deregulating relevancy in internet trademark law. *Emory Law Journal*, n. 54, p. 461, 2005.

HIEBER, Christina J. New law gives trademark owners weapon to combat cybersquatting. *Glcylaw*, n. 10, p. 2, 2000.

LEMLEY, Mark. *Software and internet law*. New York: Aspen Law & Business, 2000.

LEMLEY, Mark; McKENNA, Mark P. Is Pepsi really a substitute for coke - Market definition in antitrust and IP. *Geo Law Review*, n. 100, p. 2055, 2012.

LESSIG, Lawrence. *Code and other laws of cyberspace*. New York: Basic Books, 1999.

McKENNA, Mark P. A consumer decision-making theory of trademark Law. *Virginia Law Review*, n. 58, p. 67, 2012

McKENNA, Mark P. The normative foundations of trademark law. *Notre Dame Law Review*, n. 82, p. 1839, 2007.

PLAVE, Lee J. ACPA gives franchisors new weapon in war against cybersquatting. *Ldrfbla*, n. 4, p. 1, 2000.

POST, David G.; JOHNSON, David R. Law and borders – the rise of law in cyberspace. *Stanford Law Review*, n. 48, p. 1367, 1996.

ROHRMANN, C. A. *E-Commerce Law and Policy*: I. Introduction to the online world. Los Angeles: Master Building Publishers, 2015.

ROHRMANN, C. A. *E-Commerce Law and Policy*: II. General Regulation of Cyberspace. Los Angeles: MB Publishers, 2016. v. 1.

ROSEN, Sherwin. *Adverstising, information and product differentiation in issues in advertising*: the economics of persuation. New York: David G Tuerk, 1978.

ROVER, Aires José (Org.). *Direito, sociedade e informática*: limites e perspectivas da vida digital. Florianópolis: Boiteux, 2000.

SCHOUERI, Luis Eduardo (Org.). *Internet*: o direito na era virtual. Rio de Janeiro: Forense, 2001.

SILVA JÚNIOR, Ronaldo Lemos da (Org.); WAISBERG, Ivo (Org.). *Conflitos entre nomes de domínio e outras questões jurídicas da internet.* São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.