

O SISTEMA “UDRP” COMO GARANTIA DE PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE MARCÁRIA NA ERA DIGITAL¹

Luiza Berbigier Alves²

RESUMO

Neste trabalho, pretende-se analisar a eficácia do procedimento UDRP, meio alternativo de resolução de controvérsias envolvendo nomes de domínio, no que tange a proteção de sinais registrados expostos no ambiente virtual. A implementação de novas tecnologias resultou em diversos riscos à integridade marcária, revelados através de recorrentes casos de fraudes em nomes de domínio - instrumento esse utilizado para refletir as marcas na Era Digital. A pirataria digital encontrou seu embasamento no princípio *first come, first served* e as disputas entre titulares de marcas e de domínios consolidaram-se como o conflito mais evidente da atualidade. Assim, analisar-se-á, em um primeiro momento, o sistema de marcas e a consolidação do sistema de nomes de domínio como símbolo marcário na Era Digital. Posteriormente, será estudado o sistema alternativo UDRP como garantia de proteção da integridade marcária em casos de pirataria digital, identificando-se a postura dos julgadores para suprir as demandas de *cybersquatting* e *domain parking*.

Palavras-chave: Marca. Nome de domínio. Pirataria digital. UDRP.

1 INTRODUÇÃO

A motivação impulsora da escolha deste tema surgiu em razão da revolução tecnológica vivida no mundo inteiro, a qual determinou a mudança de estruturas econômicas e sociais. Nesse contexto, tem-se por objetivo a apresentação de estudo sobre a proteção de nomes de domínio, instituto responsável pelo reflexo das marcas no ambiente virtual. A revolução do sistema de nomes de domínio, fruto da relevância desse ativo na Era Digital, acarretou no surgimento de fraudes virtuais e no conseqüente aumento de disputas envolvendo sítios na Internet. No intuito de solucionar tais disputas, apresenta-se a *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (“UDRP”), meio alternativo de resolução de conflitos envolvendo nomes de domínio, como principal alicerce para tutelar direitos marcários expostos na Era Digital.

Importa, neste estudo, delinear a evolução histórica das marcas em sociedade, para estabelecer sua importância principalmente no ramo comercial, como forma de identificação de produtos e serviços e conseqüente regulação do ambiente concorrencial. Neste diapasão, os sinais registrados, dado o seu valor econômico, adquiriram natureza possessória, de forma a integrar os ativos de uma empresa.

O avanço da tecnologia impôs novos padrões sociais, alterando parâmetros empresariais e formando uma única sociedade mundial. A Era Digital reformou o modelo

¹ Artigo extraído do Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial para a obtenção do grau de Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais da Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, aprovado com grau máximo e indicado à publicação pela Banca Examinadora, composta pela Prof^a. Orientadora Me. Gabriela Wallau Rodrigues, Prof. Me. André Fernandes Estevez e Prof^a Me. Laís Machado Lucas, em 14 de novembro de 2017.

² Acadêmica do Curso de Ciências Jurídicas e Sociais da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E-mail: berbigierluiza@gmail.com

tradicional de comércio, resultando na migração das relações negociais ao ambiente virtual, através do *e-commerce*. A necessidade de refletir suas marcas no ciberespaço foi sentida em larga escala pelas empresas, resultando na revolução do sistema de nomes de domínio na Internet e impactando a proteção a marcas em meios digitais.

Firmou-se, por conseguinte, o sistema de nomes de domínio como símbolo marcário no mundo virtual, haja vista sua função de identificar a marca dentro desse novo contexto. Da mesma forma em que tal sistema evidenciou uma infinidade de novas possibilidades aos titulares de marca, também implicou, em virtude do princípio *first come, first served*, em enormes riscos à proteção da integridade marcária no ambiente virtual.

O valor econômico incorporado ao nome de domínio, atrelado a facilidade de obtenção de um endereço eletrônico em face da dispensa de análise da legitimidade do registrante, resultaram na ascensão do número de fraudes nesse espaço, como o *cybersquatting* e o *domain parking*. As regras norteadoras do sistema acarretaram na consolidação de um mercado de compra e venda de domínios altamente lucrativo e, ao mesmo tempo, altamente prejudicial.

Ainda que a atividade comercial de compra e venda de sítios na Internet seja legítima, a ação oportunista de certos registrantes fez ascender fortemente as fraudes no âmbito de nomes de domínio. Constantemente, titulares de marca viam-se obrigados a negociar a aquisição de websites que reproduziam suas marcas, em razão de adoção – sem autorização – desses sinais por terceiros para compor nomes de domínio estratégicos, no único intuito de revendê-lo ao titular de marca por valores astronômicos.

Não há dúvidas de que a proposta facilitadora de registro de nomes de domínio na Internet, evidenciada pelo princípio *first come, first served*, representa um fator de risco à proteção de marcas nos meios digitais, contribuindo para o aumento de disputas entre titulares de marcas e de domínios. Em um cenário de instantaneidade implementado pelas novas tecnologias, a busca por soluções rápidas e efetivas para conflitos envolvendo sites na Internet é fator de primeira necessidade para os empresários que visam a manutenção da integridade de suas marcas no ambiente virtual.

Ocorre que a forma tradicional de solução de disputas pelo Poder Judiciário não condiz com a velocidade e com a complexidade das relações virtuais. A morosidade judicial e o desconhecimento dos julgadores resultam na ineficiência dos tribunais em relação a demandas envolvendo marcas e nomes de domínio. É através da insuficiência de respaldo judicial que os meios alternativos de resolução de controvérsias ganham destaque, apresentando soluções rápidas, baratas e efetivas aos titulares de marca.

Partindo da análise do direito marcário, serão mencionados os efeitos da revolução tecnológica, ressaltando a consolidação do sistema de nomes de domínio como reflexo das marcas no ambiente virtual. Abordar-se-á, assim, a problemática do sistema de nomes de domínio para a integridade marcária na Era Digital, a fim de especificar os riscos enfrentados por titulares de marca, serão estudados dois casos concretos de pirataria digital; analisar-se-á, em um primeiro momento, a fraude de *cybersquatting*, para a posterior análise do conflito caracterizado como *domain parking*.

Objetiva-se, nesse sentido, a abordagem da eficácia do sistema “UDRP” (*Uniform Domain Name Resolution Policy*), instituído pela ICANN, para solucionar casos de pirataria digital. Por fim, será feita uma análise sobre o posicionamento dos painéis julgadores desse sistema sobre o terceiro requisito exigido pela UDRP, qual seja o registro e o uso do nome de domínio com má-fé pelo registrante.

Cabe ressaltar que o sistema UDRP não abrange controvérsias sobre a terminação indicativa de origem brasileira <.br>. No Brasil, o Comitê Gestor da Internet (CGI.br) optou pela adoção de um sistema administrativo próprio, denominado SACI-Adm, o qual cumpre

solucionar litígios relativos a nomes de domínio compostos pela extensão <.br>, de acordo com os regulamentos pátrios.

Por fim, o objetivo final desta pesquisa será o de traçar os desafios de proteção de marcas na Era Digital e a crescente proeminência dos meios alternativos para solucionar controvérsias em meios digitais. Optou-se, neste trabalho, pela análise do sistema UDRP para solucionar tais questões, tendo em vista a eficiência e a importância desta ferramenta para a manutenção da integridade marcária no ambiente virtual.

2 O NOME DE DOMÍNIO COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO DA MARCA NA ERA DIGITAL

A marca, caracterizada como signo distintivo de produtos ou de serviços, exerce função primordial no contexto empresarial. De fato, a marca possui diversas atribuições junto aos consumidores, exercendo, exemplificativamente, papéis de identificação, de indicação de origem e de qualidade.

A implementação das novas tecnologias vem alterando diversos padrões econômicos e sociais em todo o mundo. Dentre os conceitos que surgiram com a revolução tecnológica estão os nomes de domínio, os quais desempenham a função de localizar conteúdo em uma rede mundialmente interligada.

Conforme será demonstrado a seguir, a consolidação do sistema de nomes de domínio impactou fortemente o direito marcário. A importância da adoção de um endereço virtual estratégico transformou o sistema de registro de nomes de domínio em uma verdadeira corrida pelo ouro.

2.1 A NOÇÃO DE MARCA NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO E OS IMPACTOS DA REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA

A marca, observada sua origem histórica, remete ao antigo escandinavo *brandr*, relacionando-se ao ato de queimar e, conseqüentemente, marcar. Assim eram utilizadas, há cerca de 2 mil anos a.C., as marcas de fogo, com o objetivo de diferenciar a propriedade, permitindo aos criadores de gado a distinção de seus animais³. Da mesma forma, desde os primeiros modelos de civilização, escultores e pintores tinham o hábito de assinar suas obras, para identificar sua origem para com as demais⁴.

Os direitos de propriedade industrial suscitam o interesse do homem não apenas pelo fato de esse tornar-se cada vez mais dependente das inovações, mas também pela busca, no ambiente concorrencial, de proteção aos resultados obtidos através de suas invenções. Isso porque, assim como em uma relação de trabalho, o responsável pela produção de intelecto despende tempo, energia e conhecimento, devendo, assim, ser recompensado⁵. Nesse respeito, a Constituição Federal de 1988 prevê, em seu artigo 5º, inciso XXIX:

Artigo 5º:

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.

³ MACHADO, Alexandre Fragoso. **O uso da marca e sua integridade**. Rio de Janeiro: Bookstart, 2015. p. 73.

⁴ Ibid., p. 75.

⁵ PROPRIEDADE Intelectual. Disponível em: <<http://www.aspi.org.br/pt-br/propriedadeintelectual.aspx>>. Acesso em: 23 maio 2017.

Inserida no campo do direito industrial, a marca exerce um papel distintivo, por meio do qual representará procedência e qualidade de produtos ou serviços⁶ oferecidos por um indivíduo ou por uma sociedade empresarial. Apesar da marca ser caracterizada como um bem intangível, sua função de identificação permite ao público o reconhecimento de informações essenciais sobre o produto ou serviço, como origem e qualidade.

No âmbito da Propriedade Intelectual, a marca se insere como elemento de identificação de um produto, mercadoria ou serviço, distinguindo a atividade empresarial em face dos competidores. Assim sendo, o sistema de marcas visa a proteção ao investimento do empreendedor, bem como a garantia ao consumidor de diferenciar produtos e serviços dentro de um ambiente concorrencial. Exatamente como ensina Ascarelli⁷, a marca “*es un instrumento para una diferenciación concurrencial que tiene como último fundamento la protección de los consumidores y por lo tanto, sus limites, en la función distintiva que cumple*”.

Os direitos decorrentes das marcas, hoje previstos na Lei 9.279⁸ de 1996, são objeto de profundas discussões, que levaram séculos para atingir um patamar pacificado. A obscuridade na identificação do marco inicial dos direitos sobre marca torna o estudo sobre a evolução da Propriedade Industrial ainda mais trabalhoso, já que as marcas, ao fim e ao cabo, estão presentes na história da humanidade desde a Idade Média.

No âmbito marcário brasileiro, ausentes quaisquer previsões que garantissem proteção aos signos distintivos até o ano de 1875, as usurpações e as imitações dominavam com impunidade os titulares de marca. Após mais de 120 anos de aperfeiçoamento do sistema protecional à propriedade intelectual, o progresso resultou no atual código da Propriedade Industrial, a LPI 9.279 de 1996. Ao longo do processo de adequação das leis brasileiras às necessidades da sociedade, o Brasil firmou importantes atos internacionais sobre a matéria, como a Convenção da União de Paris (CUP)⁹, de 1883, que imprimiu uma nova perspectiva à Propriedade Industrial, integrando os direitos inerentes à matéria em um só ramo jurídico de forma globalizada¹⁰.

O entendimento, nos dias atuais, sobre a natureza jurídica do direito de marca é suscetível de proteção possessória, já que constitui-se em direito de propriedade imaterial, pois, uma vez adquirida através de seu depósito, o titular deve fazer o uso efetivo desse ativo, cabendo-lhe o *ius utendi, fruendi et abutendi*¹¹.

Percebe-se, assim, que há muitos séculos as civilizações dedicam especial preocupação com a marca, haja vista a fragilidade protetiva evidenciada por constante abuso,

⁶ BASTOS, Aurélio Wander. **Dicionário de Propriedade industrial e assuntos conexos**, Aurélio Wander Bastos. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 1997. p. 147.

⁷ ASCARELLI, Tullio. In: **Teoria de la concurrencia e de los bienes imateriales**. V. II. Barcelona: Bosh Ed., 1961. p. 438-439.

⁸ BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Confere direito ao uso exclusivo da marca pelo seu titular, conforme previsto no artigo 129 desse diploma: Art. 124. A propriedade da marca adquire-se pelo registro vigente 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.

⁹ Várias foram as modificações introduzidas no texto de 1883 através de 7 revisões. Na primeira, em Roma, os atos assinados não foram ratificados por nenhum país. Seguiram-se as Revisões de Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967). O Brasil, país signatário original, aderiu à Revisão de Estocolmo em 1992.

¹⁰ COELHO, Fabio Ulhôa. **Propriedade intelectual**. Disponível em: <<https://gmariot.wordpress.com/propriedade-intelectual-e-direitos-autorais/aula-1-a-propriedade-intelectual/>>. Disponível em: 07 maio 2017.

¹¹ SOARES, Tinoco. **Tratado da propriedade industrial**. V. I. São Paulo: Resenha Tributária, 1988. p. 153-4.

usurpação, contrafação e imitação¹². A importância de sua proteção se justifica no valor econômico que carrega, porque identifica a qualidade de uma empresa e de suas atividades. Incontestavelmente, a boa reputação de uma marca leva um vasto período de tempo para ser construída, além de investimentos econômicos e esforço pessoal de seu titular, por isso tão primordial sua proteção, garantida, inclusive, por previsão normativa:

Art. 130 – Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:
(...)

III – zelar pela sua integridade material ou reputação.

Art. 131 – A proteção de que trata esta lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular¹³.

Sob tal perspectiva, a apropriação ou o uso indevido de renomado sinal, por terceiros, refletirá na reputação de determinada empresa diante de seus consumidores, gerando prejuízos não só econômicos para a prática comercial, mas atingindo, inclusive, a honra objetiva da empresa e sua imagem.

Não obstante, o alto índice de irregularidades envolvendo o uso de marcas renomadas¹⁴ ilustra a dificuldade de manter sua integridade diante de um mercado repleto de práticas ilícitas. Nos dias atuais, um panorama ainda mais caótico para o sistema marcário mundial se revela, já que vivenciamos uma revolução digital com a popularização da *Internet*. Assim, ao mesmo tempo em que a *Internet* firmou-se como principal ferramenta interativa, empreendedores perceberam a necessidade de marcar presença no ambiente virtual, iniciando-se, assim, uma revolução no sistema de nomes de domínio como símbolo marcário na Era Digital.

A adaptação ao chamado “novo mundo” não se limitou a provocar mudanças meramente operacionais, como a informatização de dados ou a digitalização de conteúdo, mas atuou e segue atuando em aspectos interpessoais da sociedade. A tecnologia se mostra como uma força concreta que se infiltra profundamente na vida pessoal do homem, submetendo a sociedade a mudanças extremas em um curto espaço de tempo. O que se conclui, de uma prévia análise dos efeitos da revolução digital, é que a tecnologia é um caminho sem volta.

A humanidade vivencia hoje o que se denomina de Era Digital. A tecnologia exerce um papel essencial no atual modelo de sociedade, que atravessa um processo de reconfiguração dos conceitos de comércio, política, informação, entretenimento, serviços e sociabilidade. Os efeitos do fenômeno da cibernética romperam fronteiras e alteraram padrões em busca da facilitação da vida humana. As novas tecnologias propiciaram, em todos os setores, a experimentação de um mundo interligado, alterando o cenário social, político e econômico.

O surgimento da *Internet*, no final dos anos 1960, deu início a um processo de aceleração social que alteraria todos os paradigmas de relacionamento existentes até então. O que Toffler chamou de “O Choque do Futuro” já em 1970, tornou-se uma constante busca pelos avanços, marcado pela instantaneidade e pela interligação. A rapidez da comunicação e a acessibilidade à informação reduziram os limites territoriais a meros segundos, possibilitando a unificação dos quatro cantos do planeta em uma só nação: o mundo virtual.

A Era Digital é uma realidade, em constante crescimento, gerando mudanças socioculturais capazes de isolar àqueles que não se adaptem aos novos paradigmas. O

¹² VIEIRA, Marcos Antônio. **Propriedade industrial** – marcas. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2006. p. 11.

¹³ BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

¹⁴ ALVARENGA, Darlan. Fifa identifica 450 casos de uso indevido de marcas na Copa. **G1**, 19 maio 2014. Disponível em <http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2014/05/fifa-identifica-450-casos-de-uso-indevido-de-marcas-na-copa.html>>. Acesso em: 22 maio 2017.

Facebook, por exemplo, atingiu 2 bilhões de usuários este ano, sendo que, no Brasil, um estudo feito pelo *website* em 2014 revelou que 92 milhões de brasileiros acessavam a rede mensalmente¹⁵. A dependência tecnológica do ser humano se torna ainda mais evidente quando analisamos a repercussão do bloqueio do *Whatsapp*, em dezembro de 2016, após decisão judicial que ordenou a derrubada do aplicativo por 48 horas. Dispensada a análise de mérito do ocorrido, o fato é que o aplicativo *Telegram*, concorrente do *Whatsapp*, ganhou mais de 1,5 milhão de novos usuários brasileiros em 4 horas após o bloqueio¹⁶, o que comprova a importância dessa ferramenta comunicadora para a sociedade.

A Era Digital afetou não só a comunicação, mas atuou em todos os setores relacionados à sociedade. No ramo dos negócios, o uso da *Internet* como instrumento facilitador da vida humana fez o comércio online crescer de forma avassaladora. De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o comércio online faturou R\$ 53,4 bilhões no ano de 2016, apresentando alta de 11% em relação ao ano anterior¹⁷. A pesquisa ainda indicou que a expansão das lojas virtuais segue um ritmo acelerado de crescimento no país, ao contrário do desempenho das lojas físicas, que sofreram uma queda de 6,2% de acordo com o IBGE.

Diante de tal panorama econômico, os empresários viram a necessidade de expandir seus negócios ao mundo virtual, investindo em marketing digital e comércio eletrônico. A consolidação do mercado virtual através da revolução tecnológica lançou um novo desafio aos empresários: fazer os clientes lembrarem de sua marca diante de um mercado competitivo desterritorializado.

Nesse sentido, na medida em que a Era Digital é uma realidade, a única atitude racional consiste em tomar consciência desse novo mundo e adaptar-se a ele. A partir da reflexão construída sobre os efeitos da revolução tecnológica na sociedade, passa-se, neste momento, à análise do objeto do presente trabalho, quais sejam os impactos do movimento digital no âmbito marcário. Tal cenário teve como consequência a consolidação do sistema de nomes de domínio como instrumento de identificação das marcas em meios digitais, sendo considerado como ferramenta essencial à proteção dos sinais nesse novo contexto histórico¹⁸.

2.2 O SISTEMA DE NOMES DE DOMÍNIO: NOVOS DESAFIOS NA PROTEÇÃO DE MARCAS EM MEIOS DIGITAIS

O fenômeno da globalização é inevitável; não se pode negar, principalmente no ambiente corporativo, que a tecnologia criou uma teia de interações não-voluntárias e permitiu a expansão das relações negociais para todas as partes do mundo¹⁹. No sistema marcário, a popularização da *web* resultou na migração das marcas para os meios virtuais, consolidando, assim, os nomes de domínio como símbolo marcário na Era Digital²⁰.

¹⁵ FACEBOOK Brasil. **45% da população brasileira acessa o Facebook pelo menos uma vez ao mês.** Disponível em: <<https://www.facebook.com/business/news/BR-45-da-populacao-brasileira-acessa-o-facebook-pelo-menos-uma-vez-ao-mes>>. Acesso em: 23 maio 2017.

¹⁶ MOTA, Gabriel. WhatsApp bloqueado: entenda as causas e consequências que justificam o ato. **A Gambiarra**, 17 dez. 2015. Disponível em: <<https://www.agambiarra.com/bloqueio-whatsapp/>>. Acesso em: 25 maio 2017.

¹⁷ LOTUFO, Larissa. Tendências para o comércio digital em 2017. **E-commercebrasil**, 11 abr. 2017. Disponível em: <<https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/tendencias-e-commerce-2017/>>. Acesso em: 23 maio 2017.

¹⁸ NEVES, Kelli Angelini. **Nomes de domínio na internet:** aplicação do sistema de solução de conflitos. São Paulo: Novatec Editora, 2015. p. 82-86.

¹⁹ SCUDERE, Leonardo. **Risco digital.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. p. 14.

²⁰ NEVES, Kelli Angelini. **Nomes de domínio na internet:** aplicação do sistema de solução de conflitos. São Paulo: Novatec, 2015. p. 84.

Esta vinculación entre marca y nombre de dominio encuentra su explicación en dos elementos claves en la era digital: a) el nombre de dominio abre la puerta a un nuevo canal de ventas (Internet), y b) aun cuando no se utilice a Internet para venta directa, la *World Wide Web* ofrece a las empresas un medio de publicidad sencillo, masificado y relativamente barato (36). Estos dos elementos permiten ubicar al nombre de dominio como un complemento indispensable de la marca²¹.

Para o melhor entendimento da função marcária do nome de domínio no atual contexto digital, faz-se necessária uma análise de sua origem na *Internet*. O sistema de nomes de domínio DNS (*Domain Name System*) atribui uma linguagem gramatical a essa relação numérica com o intuito de simplificar a memorização e descomplexificar a navegação virtual. Nesse sentido, os nomes de domínio são compostos, em geral, por duas ou mais palavras, separadas por um ponto, a qual a segunda parte é denominada de *TLDs* (*top-level domain*). Cabe observar que os *TLDs* ainda se subdividem em dois níveis, sendo que o primeiro, em razão de sua referência geográfica, é conhecido como *ccTLD* (*Country Code Top-Level Domains*), e o segundo, sem indicações regionais, como *gTLD* (*Generic Top-Level Domains*)²². Assim como ocorre na sequência numérica designada pelo endereço de IP, a estrutura dada pelo nome de domínio é única, não sendo admitidas formações idênticas.

No Brasil, o sistema de nomes de domínio é regulado pelo Comitê Gestor da Internet da Internet (CGI.br), o qual, através da Resolução nº 01/98, de 15/04/98, normatizou o registro de nomes de domínio, delegando ao NIC.br²³ a competência para registrar nomes de domínio no país²⁴.

Seguindo a linha facilitadora da *Internet*, o processo de registro de um nome de domínio observa o princípio *first come, first served*, isto é, o domínio é adquirido pelo titular que primeiro o requisitar, sem prévia análise de legitimidade ou de razoabilidade para a obtenção. Significa dizer que o requisitante poderá escolher sua estrutura de nome de domínio livremente, desde que disponível para registro. Este é, inclusive, o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que aplica o princípio do *first come, first served* na solução de casos envolvendo nome de domínio²⁵.

Em um cenário pós revolução tecnológica, contudo, não se pode mais compreender o nome de domínio como uma mera ferramenta da informática utilizada para localização. Ainda que este conceito se adequasse perfeitamente a contexto anterior à Era Digital, pois cumpria papel facilitador na memorização dos endereços de rede²⁶, atualmente faz-se necessário sua ampliação, dadas as transformações sofridas pela sociedade, principalmente no âmbito empresarial. Desta forma, com a consolidação da Cibernética, os endereços eletrônicos passaram a desempenhar também uma função de identificação de empresas, produtos e serviços²⁷.

²¹ VIBES, Federico Pablo. **El nombre de dominio de internet**. Buenos Aires: La Ley, 2003. p. 170.

²² VIBES, op. cit., p. 21.

²³ “O NIC.br é uma associação sem fins lucrativos, funcionando como braço operacional do CGI.br, sendo que em seus órgãos destacamos o Registro.br, que atua no registro e manutenção dos nomes de domínio “br”, bem como na distribuição de endereços de IP”. Fonte: MOREIRA, Fábio Lucas et al. **O direito na era digital**. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012. p. 180.

²⁴ MOREIRA, Fábio Lucas et al. **O direito na era digital**. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012. p. 180.

²⁵ BRASIL. STJ. **REsp 1238041** SC 2011/0035484-1 (STJ). Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Data de Publicação: 17/04/2015.

²⁶ NEVES, Kelli Angelini. **Nomes de domínio na internet: aplicação do sistema de solução de conflitos**. São Paulo: Novatec, 2015. p. 78.

²⁷ *Ibid.*, p. 78.

Perceba-se que, em um cenário mundialmente interligado, a atividade empresarial só poderá ser exercida com êxito na medida em que o consumidor tenha condições de identificar o fornecedor no espaço virtual²⁸. Tal função de identificação no mundo virtual, equiparada à função marcária no mundo real, é bem entendida por Marcelo Scudeler:

(...) nome utilizado para se localizar determinada empresa que possui um site ou uma homepage na internet. Neste contexto, é pacífico o entendimento de que os nomes de domínio, embora tenham surgido como um meio de endereçamento na internet, atuam como sinais de identificação dos agentes que exercem atividade nesse espaço e cuja utilização tem suscitado conflitos com outros sinais tradicionalmente protegidos pela propriedade intelectual²⁹.

Pode-se concluir, a partir do crescimento do *World Wide Web (www)*, que o papel técnico do endereço eletrônico como exclusiva direção na *Internet* já se encontra ultrapassado³⁰.

Assim como a marca possui a função de distinguir produtos e serviços em face de concorrentes no ambiente concreto, cabe ao nome de domínio exercer o papel identificador no espaço virtual, no qual milhões de pessoas, comunicando-se de forma *online*, formam uma audiência global³¹. Sob essa ótica, o domínio permitirá a seu titular usufruir dos benefícios incorporados pelas novas tecnologias, como o *e-commerce* e marketing digital a baixo custo, evidenciando o valor econômico³² dessa ferramenta na Era Digital.

Para uma empresa, a Internet se apresenta como um canal de promoção e de comunicação com o público consumidor. Revela-se, nesse sentido, o aspecto econômico intrínseco ao nome de domínio³³, dada sua essencialidade para posicionamento e para identificação na *web* e, conseqüentemente, a manutenção de suas atividades no ambiente cibernético. Sob a perspectiva da Era Digital, o nome de domínio representa a marca exposta em âmbito global, em uma conjuntura social marcada pela praticidade e pela instantaneidade.

Assim, observada a possibilidade de escolha do nome que estrutura o domínio pelo princípio basilar do processo de registro – *first come, first served* - juntamente com a função distintiva e identificadora que exerce na *Internet*, pode-se concluir que, assim como a marca, os nomes de domínio são parte integrante de uma empresa, enquadrando-se como um ativo empresarial³⁴, dado seu potencial econômico no contexto digital.

Por otra parte, siguiendo este análisis económico, existe una arista opuesta que es la “escasez” del nombre de dominio. (...) Por lo tanto, la importancia que tiene para una empresa obtener o no un determinado nombre de dominio es vital. Para las empresas dedicadas a la comercialización de productos o servicios es fundamental conseguir el nombre de dominio idéntico al de su denominación social o al de su marca, ya que su máxima aspiración es que el consumidor retenga en su mente esse nombre comercial o esa marca, y la vincule con su sitio Web al momento de buscar en Internet a esa empresa o a esos productos o servicios registrados con tal o cual marca³⁵.

²⁸ Ibid., p. 79.

²⁹ SCUDELER, Marcelo Augusto. **Do direito das marcas e da propriedade intelectual**. 2. ed. Campinas, São Paulo: Servanda, 2008. p. 138.

³⁰ VIBES, Federico Pablo. **El nombre de dominio de internet**. Buenos Aires: La Ley, 2003. p. 3.

³¹ Ibid., p. 10.

³² VIBES, Federico Pablo. **El nombre de dominio de internet**. Buenos Aires: La Ley, 2003. p. 10.

³³ VIBES, op. cit., p. 36-37.

³⁴ CORRÊA, Gustavo Testa. **Aspectos jurídicos da internet**. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 21.

³⁵ VIBES, Federico Pablo. **El nombre de dominio de internet**. Buenos Aires: La Ley, 2003. p. 38.

Ou seja, diante de uma sociedade digital, agora interligada por meio da Internet, urge a necessidade, por parte das empresas, de registrarem nomes de domínio que identifiquem, de forma distintiva, suas marcas em rede global³⁶. O mercado *online* é sentido por muitos usuários com insegurança, tendo em vista a infinidade de possibilidades que, nem sempre, são oferecidas de boa-fé³⁷. Por isso a função de identificação exercida pelos domínios é deveras importante, pois permitirá ao consumidor encontrar a marca no mundo virtual, reconhecendo seu renome, já definido, na maioria das vezes, no mundo real.

Essa questão fundamental de apropriação de um endereço na *web* para posicionamento das empresas na Era Digital, caracterizado por um processo de registro que dispensa uma análise de legitimidade do titular³⁸, atribuiu ao sistema de nomes de domínio uma natureza mercadológica, na qual se passa a considerar, definitivamente, o domínio como um bem empresarial³⁹.

Nesse mesmo sentido, resultado da importância que esse ativo representa economicamente para a manutenção virtual da marca é o surgimento e consolidação de um mercado que possibilita auferir lucro com a compra e venda de endereços digitais⁴⁰. A comercialização de nomes de domínio, desde que respeite os direitos de propriedade intelectual, é permitida no direito brasileiro e representa um mercado altamente lucrativo. Em uma conjuntura em que as transações comerciais eletrônicas são cada vez mais recorrentes, os endereços eletrônicos representam recursos valiosos aos proprietários. Por exemplo, um domínio de dois caracteres com a terminação *‘.com’* pode custar entre 2 e 10 milhões de dólares⁴¹, de acordo com o *site RegistroCom*.

A migração das relações comerciais para o ambiente digital e a ascensão do mercado de compra e venda de nomes de domínio acarretaram na escassez de nomes disponíveis para registro, dado o caráter de singularidade dos endereços virtuais⁴². Com base na premissa da oferta e procura, a ICANN⁴³, responsável pela administração de domínios na *web*, passou a incluir novas extensões para registro, como *‘.shop’* e *‘.site’*, na tentativa de atender a alta demanda dos usuários da Internet:

As novas extensões de nome de domínio podem ser uma boa solução para o quase esgotamento do *‘.com’*. Contudo, mais uma vez, sem uma estratégia jurídico-tecnológica adequada, muitas vezes a empresa sequer consegue registrar a tempo a

³⁶ Ibid., p. 38.

³⁷ NEVES, Kelli Angelini. **Nomes de domínio na internet**: aplicação do sistema de solução de conflitos. São Paulo: Novatec Editora, 2015. p. 93.

³⁸ LUCCA, Newton de; SIMÃO FILHO, Adalberto e outros. **Direito & internet** – aspectos jurídicos relevantes. Bauru, SP: EDIPRO, 2000. p. 242-243.

³⁹ CORRÊA, Gustavo Testa. **Aspectos jurídicos da internet**. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 21.

⁴⁰ KLEINA, Nilton. O obscuro e lucrativo mundo da compra e venda de domínios. **Tecmundo**, 26 maio 2015. Disponível em: <<https://www.tecmundo.com.br/internet/80365-obscuro-lucrativo-mundo-compra-venda-dominios.htm>>. Acesso em: 26 maio 2017.

⁴¹ ABC do domínio. Compra e venda de domínio. **Registro.com**. Disponível em: <https://www.registrocom.com/abc_do_dominio/compra_e_venda_de_dominios/>. Acesso em: 26 maio 2017.

⁴² JESUS, Aline. Ican liberar mais de cem domínios com novas terminações além do *‘.com’*. **Techtudo**, 23 jan. 2014. Disponível em: <<http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2014/01/icann-libera-mais-cem-dominios-com-novas-terminacoes-alem-do-com.html>>. Acesso em: 27 maio 2017.

⁴³ “ICANN (*acrônimo em inglês para Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números*) é uma entidade sem fins lucrativos, subordinada ao Governo dos Estados Unidos, responsável pela alocação do espaço de endereços do Protocolo da Internet (IPv4 e IPv6), pela atribuição de identificadores de protocolo, pela administração do sistema de nomes de domínio de primeiro nível genéricos (gTLDs) e com códigos de países (ccTLDs), assim como as funções de gerenciamento do sistema de servidores-raiz.” Fonte: CORPORACÃO da Internet para atribuição de nomes e números. **Wikipédia**. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Corpora%C3%A7%C3%A3o_da_Internet_para_Atribui%C3%A7%C3%A3o_de_Nomes_e_N%C3%BAmeros>. Acesso em: 26 maio 2017.

sua marca nos novos contextos. Algumas ferramentas garantem registro prioritário, além de notificação prévia de terceiros que desejem explorar indevidamente a marca. Ou seja: é chegado o momento de jurídico e TI se aproximarem, visando a construção de soluções consistentes e eficazes⁴⁴.

O advogado Rodrigo Azevedo expõe acima um dos maiores desafios enfrentado pela marca na Era Digital: a exploração indevida de sinais registrados por meio de nomes de domínio. Se de um lado a comercialização de endereços na *web* é legalmente admitida pelo sistema jurídico brasileiro, por outro lado as fraudes digitais das mais variadas espécies acompanham o ritmo de expansão da Internet pelo globo. Em razão da grandeza econômica que os nomes de domínio representam na Era Digital, bem como a evolução das relações comerciais globais que deles derivam, incorre na ascensão dos crimes cibernéticos, o que traduz a dificuldade de proteção das marcas em meios digitais.

Nesse contexto, uma das mais recentes e recorrentes violações sob a ótica do direito marcário acontece quando terceiros se apropriam de nomes de domínios formados por marcas renomadas e extensões estratégicas, como *.online* ou *.digital*, por exemplo. Evidentemente, os titulares de marcas não suportam a árdua e onerosa tarefa de registrar sua marca com todas as possíveis combinações de gTLDs disponíveis, o que abre margem para as principais fraudes cibernéticas que serão tratadas a seguir.

3 A PIRATARIA NA ERA DIGITAL: A EXPOSIÇÃO MARCÁRIA FRENTE ÀS FRAUDES ENVOLVENDO NOMES DE DOMÍNIO

A forma acelerada em que se desenvolvem as relações comerciais na Era Digital tornam o mercado *online* extremamente competitivo⁴⁵. A ausência de fronteiras no ambiente digital expôs as marcas em âmbito global, em um contexto marcado pela instantaneidade de acesso ao conteúdo e pela concorrência em escala mundial. As atividades comerciais deixam os limites físicos para adentrar um espaço obscuro e intangível, encontrando novas possibilidades, mas também riscos e fraudes.

Diversas são as fraudes possíveis no sistema de nomes de domínio, facilitadas pela lógica paradoxal do “*first come, first served*”⁴⁶ no processo de registro. Os danos causados por essas práticas de variadas naturezas - como estelionato, dano à imagem, pirataria e concorrência desleal -, prejudicam empresas e consumidores, resultando em sanções penais e civis que podem levar anos para serem aplicadas, dada a conhecida morosidade judicial e – muitas vezes – o desconhecimento técnico dos julgadores.

No presente capítulo examinar-se-á casos de fraude muito recorrentes no atual sistema de nomes de domínio instituído pelas novas terminações “TLDs”. O enfoque do estudo será calcado em situações de pirataria cibernética, em que a má-fé do titular do registro que se utiliza de marca renomada de terceiro está sensivelmente mascarada.

O impacto da Era Digital no mundo das marcas e a necessidade de posicionamento no ambiente virtual ensejou em uma profunda insegurança para os titulares de direitos intelectuais. A proteção conferida pela legislação pátria deixou de existir diante de uma sociedade interligada mundialmente através da Internet⁴⁷.

⁴⁴ MARTINES, Fernando. Aumento de opções de domínio na internet expõe empresas a fraudes. **Consultor Jurídico**, 11 jun. 2016. Disponível em: <<http://www.conjur.com.br/2016-jun-11/aumento-opcoes-dominio-internet-expoe-empresas-fraudes>>. Acesso em: 19 ago. 2017.

⁴⁵ CASALI, Guilherme Machado; WESSLING, Edmilson. Typosquatting – a concorrência desleal virtual. **Revista de Ciências Gerais**, Joinville, SC, v. XII, n. 16, p. 2, 2008.

⁴⁶ Tradução livre: “quem chega primeiro, é atendido primeiro”.

⁴⁷ VIBES, Federico Pablo. **El nombre de dominio de internet**. Buenos Aires: La Ley, 2003. p. 142.

As fraudes conhecidas como “*cybersquatting*” e “*typosquatting*”, oriundas de pirataria cibernética, consistem na obtenção de vantagem indevida a partir da exploração de nomes de domínio que fazem alusão a marcas renomadas. Se de um lado a Internet apresentava-se como ferramenta de propagação da atividade comercial para além do território de origem, por outro lado os titulares de marca, no ambiente virtual, sofreram uma drástica redução em seu poder de contenção a violações marcárias. Em relação a esses ilícitos, Rafael Martins asservera:

O *cybersquatting* ou ciberocupação consiste no registro ou aquisição de nome de domínio idêntico ou similar a marca, normalmente notória ou de alto renome, para proceder a sua venda, licença ou cessão ao titular da marca ou a empresa da concorrência, ou ainda para beneficiar-se de reputação da marca alheia⁴⁸.

É evidente o abuso na conduta de manutenção de nomes de domínios que visam explorar indevidamente marca alheia e, através de tal prática, induzir consumidores em erro. A pirataria cibernética, na maioria das vezes, é praticada de forma sutil e disfarçada, mas, por outro lado, sentida em larga escala pelas empresas, que têm seus sinais lesados no ambiente virtual, sofrendo tanto pelos danos a suas marcas, quanto pela concorrência desleal.

Independentemente das boas intenções por trás da inclusão de novas extensões de domínio, é inegável que estas acabaram por propiciar o aumento de fraudes deste gênero, uma vez que diversas das terminações disponíveis fazem alusão à atividade identificada pela marca violada, como ‘*fly*’ e ‘*health*’, por exemplo. Acompanhado do aumento das possibilidades de fraude, os titulares de marcas ainda encontram grande dificuldade de identificar as práticas que violam seus direitos no ambiente digital, as quais afetam economicamente as empresas na mesma rapidez em que as informações se propagam na *Internet*.

Para que o gênero do “*cybersquatting*” possa ser entendido como fraude de igual gravidade para o cenário comercial, tal qual o estelionato, por exemplo, faz-se necessária uma análise objetiva de sua problemática. Nesse sentido, analisar-se-á os efeitos de fraudes em nomes de domínio para a empresa, neste primeiro momento, através de um caso concreto de “*cybersquatting*”, com o objetivo de traçar as dificuldades do titular de marca em proteger seus sinais no ambiente digital.

A análise do caso a seguir não tem o condão de esgotar a avaliação sobre fraudes no sistema de nomes de domínio, mas sim ilustrar os desafios enfrentados para proteção das marcas no meio virtual. Tal exame se revela de extrema importância, pois, definidos os impactos causados por práticas ilícitas de fácil constatação, passar-se-á para a análise da problemática central do presente trabalho, em que a má-fé no uso de marca de terceiro não é prontamente constatada.

Isso posto, o exame apresentado a seguir refletirá sob situação em que o domínio se utiliza de marca registrada de terceiro para desvio ou aproveitamento de renome constituído em momento anterior ao registro do *website*. Em um segundo momento, analisar-se-á os prejuízos vivenciados pela marca que é impedida de explorar seu sinal registrado no ambiente virtual por situação de *Domain Parking*.

⁴⁸ MARTINS, Rafael Tárrega. Internet: nome de domínios e marcas – aproximação ao tema e notas sobre solução de conflitos. São Paulo: Servanda, 2008. p. 99 apud NEVES, Kelli Angelini. **Nomes de domínio na internet**: aplicação do sistema de soluções de conflitos. São Paulo: Novatec, 2015. p. 94.

3.1 A FRAUDE DO CYBERSQUATTING: O RENTÁVEL MERCADO DE SEQUESTRO DE NOMES DE DOMÍNIO

O primeiro caso⁴⁹ diz respeito ao nome de domínio *lojasrenner.xyz*, registrado no final do mês de setembro de 2016, há dois meses do *Black Friday*⁵⁰, por Carmen Brown, residente no Kansas, Estados Unidos. A titular da marca violada, LOJAS RENNER, é empresa brasileira, fundada em 1912, sendo considerada a segunda maior varejista de moda no Brasil. Importante ressaltar que as Lojas Renner exploram o mercado de *e-commerce* e 20% de sua receita está relacionada a vendas *online*⁵¹.

O conflito envolvendo o domínio *lojasrenner.xyz*⁵² é um exemplo clássico de *cybersquatting*, considerando que a registrante americana se utilizou de marca alheia renomada, LOJAS RENNER, para estruturar endereço na Internet que continha links de empresas concorrentes no mercado de roupas e perfumes.

Não são necessárias profundas reflexões para detectar o uso indevido do sinal registrado ‘LOJAS RENNER’ neste caso, muito menos para atribuir má-fé à conduta da titular americana, ao promover links de empresas concorrentes exclusivamente brasileiras, como “*Lojas Marisa*” e “*C&A*”. A fraude em questão fere os princípios da boa-fé comercial e prejudica a manutenção das atividades da empresa representada pela marca violada, além do enriquecimento ilícito que é lucrar com o renome de sinal alheio.

O registro de nome de domínio infringente de titularidade de marca é internacionalmente reconhecido quando a) há identidade ou similaridade com a marca; b) não há legítimo interesse do detentor do domínio virtual sobre a expressão; c) o referido nome é registrado ou utilizado de má-fé⁵³.

Imprescindível, ainda, analisar os efeitos que a fraude envolvendo o domínio *lojasrenner.xyz* tem em relação à marca e à empresa vítima da prática ilícita. Nesse sentido, avaliar-se-á as repercussões do conflito sob a ótica: (i) mercadológica e (ii) concorrencial; para, por fim, demonstrar os danos à (iii) integridade marcária.

A partir de uma abordagem mercadológica, a fraude de *cybersquatting* representa o adiamento das vendas ou até mesmo a perda dessas, refletindo diretamente no faturamento da empresa. Isso porque o consumidor, na tentativa de encontrar os produtos ou serviços de fornecedor renomado no mercado, acaba por ser redirecionado a *website* fraudulento e não conclui sua busca com sucesso. Além da queda no faturamento da empresa, os reflexos dessa prática atingem diversos outros níveis sociais, resultando, principalmente, no enfraquecimento do valor de mercado da marca explorada.

⁴⁹ WIPO Arbitration and Mediation Center. **Caso No. D2016-2386**. Lojas Renner S.A. v. Carmen Brown.

⁵⁰ “*Black Friday, ou Sexta-Feira Negra em português, é um termo criado pelo varejo (ou retalho) nos Estados Unidos para nomear a ação de vendas anual que acontece na sexta-feira após o feriado de Ação de Graças [2], que é comemorado na 4ª quinta-feira do mês de novembro nos Estados Unidos. A ideia vem sendo adotada por outros países como Canadá, Austrália, Reino Unido, Portugal, Paraguai e Brasil. (...) Segundo a consultoria E-Bit, em 2014, a data deve gerar R\$1,2 bilhão somente na internet, que corresponde a 3,5% do faturamento anual, consolidando assim, a Black Friday como uma das datas mais importantes para o comércio online.*” Fonte: BLACK FRIDAY. **Wikipedia**. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Black_Friday>. Acesso em: 25 maio 2017.

⁵¹ MELO, Luisa. O que faz da Renner a maior varejista de moda do país. **Exame**, 2 set. 2016. Disponível em: <<http://exame.abril.com.br/negocios/o-que-faz-da-renner-a-maior-varejista-de-moda-do-pais/>>. Acesso em: 27 maio 2017.

⁵³ SOARES, José Carlos Tinoco. Abuso de direito pelo uso de nomes de domínio na internet. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, n. 786, p. 68-76, 2001.

Sob a perspectiva concorrencial, a disposição de *links* promovendo empresas concorrentes associada, neste caso, ao signo LOJAS RENNER, arrisca a perda do consumidor para a empresa competidora, que se beneficiará, ainda que inconscientemente, de concorrência desleal. Nesse sentido, entende-se por concorrência desleal a adoção de práticas inidôneas ou criminosas no âmbito comercial, produzindo sanções penais para frear tais condutas⁵⁴. O prejuízo causado por ato criminoso de concorrência poderá se prolongar no tempo na hipótese de o consumidor substituir definitivamente seu fornecedor, acarretando, da mesma forma, na diminuição do valor da marca no mercado e no aumento do renome de seus competidores.

Não restam dúvidas, no caso analisado, da vil e desleal conduta da registrante, visando, principalmente, o dano à integridade da marca em questão e, por consequência, o enriquecimento ilícito que poderá ser obtido em caso de venda do domínio ao real titular da marca ou pela disposição dos anúncios *pay-per-click*⁵⁵ no website.

Tal conduta é comumente verificada em casos de *cybersquatting* envolvendo marca *versus* registrante de países distintos. Isso porque, a disputa envolvendo partes estrangeiras possui diversas peculiaridades que dificultam – além de elevarem a habitual morosidade em sua resolução – a aplicação da legislação para solução do conflito. Agravando ainda mais a situação, raras são as vezes em que o *cybersquatter* informa seus verdadeiros dados no ato de registro, haja vista a dispensa de verificação de legitimidade do registrante e as ferramentas que o permitem manter-se anônimo em consultas “*WhoIs*”⁵⁶.

Ou seja, a complexidade na recuperação de um domínio “sequestrado”, o qual esteja sendo utilizado de má-fé e, por conseguinte, causando prejuízos à marca e às atividades que identifica, atinge uma escala extremamente preocupante na Era Digital. Tal constatação se deve, principalmente, a três fatores. A um, a migração das atividades comerciais ao ambiente virtual. A dois, o crescente mercado de compra e venda de nomes de domínio e violações marcárias nesse cenário. A três, a dificuldade de encontrar tutela aos conflitos envolvendo nomes de domínio no Poder Judiciário.

Em um contexto de consolidação das relações virtuais e do comércio eletrônico, resta evidente que titulares alvo de fraudes buscam uma solução rápida e eficaz para barrar violações à sua marca. A velocidade em que as – nem sempre verdadeiras - informações fluem na *Internet* amedrontam os empresários que lutam para manter sua integridade no ambiente digital.

Assim, visando cessar os prejuízos que o *cybersquatter* vem causando à sua marca, o titular, em muitos casos, acaba por ceder a uma negociação de compra e venda do nome de domínio de sua própria marca, arcando com vultuosas quantias para reaver um ativo que deveria ser, desde o princípio, de sua titularidade⁵⁷.

⁵⁴ CASALI, Guilherme Machado; WESSLING, Edmilson. Typosquatting – a concorrência desleal virtual. **Revista de Ciências Gerais**, Joinville, SC, v. XII, n. 16, p. 3, 2008.

⁵⁵ Campanhas Pay-per-click são anúncios pagos onde os anunciantes pagam de acordo com a quantidade de clicks que seu anúncio possui. DUARTE, Rodrigo Ribeiro. Capanhas Pay-per click, como funcionam? **Oficina da Net**, 23 abr. 2011. Disponível em: <https://www.oficinadanet.com.br/artigo/otimizacao__seo/campanhas-pay-per-click-como-funcionam>. Acesso em: 2 out. 2017.

⁵⁶ WHOIS (pronuncia-se "ruís" no Brasil) é um protocolo TCP (porta 43) específico para consultar informações de contato e DNS sobre entidades na internet. Uma entidade na internet pode ser um nome de domínio, um endereço IP ou um AS (Sistema Autônomo). WHOIS. **Wikipedia**. Disponível em: <<https://pt.wikipedia.org/wiki/WHOIS>>. Acesso em: 2 out. 2017.

⁵⁷ KLEINA, Nilton. O obscuro e lucrativo mundo da compra e venda de domínios. **Tecmundo**, 26 maio 2015. Disponível em: <<https://www.tecmundo.com.br/internet/80365-obscuro-lucrativo-mundo-compra-venda-dominios.htm>>. Acesso em: 2 out. 2017.

3.2 O DISFARCE DO DOMAIN PARKING: O LADO ESCURO DA PÁGINA EM BRANCO

A problemática envolvendo o sequestro de nomes de domínio na Internet se torna ainda mais complexa quando resulta em um website em aparente desuso, isto é, em uma página em branco (“*blank page*”). Isso porque, diferentemente da situação em que o registrante se utiliza do endereço na *web* para desvio de clientela através de *links* concorrentes, a página em branco, em tese, não estaria causando prejuízos ao titular dos direitos de marca⁵⁸.

Domínio estacionado, também conhecido pela expressão em inglês Parked Domain, é um domínio de internet ao qual (ainda) não estão associados serviços, tais como o website propriamente dito e/ou um servidor de e-mail. Usualmente apresenta-se apenas como uma página sem outro conteúdo que não seja o de informar que o domínio está registrado. O principal motivo para registrar-se um domínio e não hospeda-lo, ou seja, deixa-lo estacionado é para proteger-se contra o *cybersquatting* ou pratica-lo⁵⁹.

Sob a ótica do mercado de compra e venda de nomes de domínio, o direcionamento de website em “*blank page*” pode não ser tão lucrativo na medida em que o titular da marca não experimenta graves prejuízos, o que diminuiria seu interesse em negociar. Por outro lado, a página em branco não configura uma conduta positiva de má-fé do registrante⁶⁰, podendo ser considerado, em uma rasa análise do princípio norteador “*first come, first served*” deste processo, como ato isento de ilicitude. Nesse contexto, a manutenção de um portfólio de domínios “vazios” como fonte de renda torna-se um negócio ainda mais atraente e seguro⁶¹ para os chamados “*Domainers*”⁶².

Muito embora a adoção de tal conduta possa incorrer em um disfarçado cenário alheio à má-fé - já que o titular da marca não experimentaria violações ao sinal de sua titularidade -, o fato é que o legítimo detentor dos direitos sobre determinada expressão é impedido de registrar sua marca como nome de domínio, haja vista a indisponibilidade ocasionada por registro anterior de terceiro.

Sob o viés da Era Digital, a ausência de um endereço no mundo virtual representa uma significativa perda ao empresário no cenário comercial atual. A corrida pelo nome de domínio consolidou-se como veículo de distribuição de riquezas e de ativos na Era da Informação⁶³, dado seu valor econômico em escala global.

⁵⁸ ALRWAIS, Sumayah et al. Understanding the Dark Side of Domain Parking. **23rd USENIX Security Symposium**, San Diego, CA, 20-22 Aug. 2014. Disponível em: <<https://www.usenix.org/system/files/conference/usenixsecurity14/sec14-paper-alrwais.pdf>>. Acesso em: 6 out. 2017.

⁵⁹ DOMÍNIO estacionado. **Wikipedia**. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%ADnio_estacionado>. Acesso em: 6 out. 2017.

⁶⁰ WIPO Arbitration and Mediation Center. **Caso D2016-1127**. Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. v. Cenk Erdogan, Trnames Domain Name Services. Sole Panelist: Nathalie Dreyfus. Date: July 29, 2016.

⁶¹ MAKING Money Through Domain Parking. **Domain Bits**, 30 ago. 2008. Disponível em: <<http://www.domainbits.com/domain-parking/>>. Acesso em: 6 out. 2017.

⁶² *Domainer*: Los domainers son los inversores que comercian con los nombres de dominio de Internet, básicamente se dedican a la venta, compra y desarrollo de nombres de dominio de manera similar a los inversores inmobiliarios. Su ingreso deriva por lo general del parqueo de dominios, el desarrollo web, arrendamiento de dominios, reenvío de tráfico por navegación directa, como de la venta de dominios. **DOMAINER. Wikipedia**. Disponível em: <<https://es.wikipedia.org/wiki/Domainer>>. Acesso em: 6 out. 2017.

⁶³ *Ibid.*, p. 40.

Os nomes de domínio representam recursos valiosos da Era da Informação. Sua distribuição internacional tem consequências importantes para a riqueza. De fato, à medida que as transações comerciais são realizadas cada vez mais de forma eletrônica, as empresas que possuem nomes de domínio proeminentes e mnemônicos podem estar mais bem posicionadas para se tornar líderes globais nos seus setores⁶⁴.

Nesse contexto, empresas do mundo todo não conseguem refletir suas marcas em conexão a extensões TLDs estratégicas, tendo em vista o fenômeno da indústria de nomes de domínio, o qual se mostra cada vez mais lucrativo⁶⁵. Ainda que o lançamento das novas terminações, implementado pela ICANN em 2008, tenha por objetivo estabilizar o sistema de nomes de domínio⁶⁶, o fato é que a aquisição de um website estratégico por empresários revela-se como principal ferramenta de posicionamento na Era Digital.

Nesse sentido, as situações de *domain parking* em páginas em branco constituem-se como fraudes de *cybersquatting* ainda mais sensíveis do que as fomentadas em concorrência desleal. Na medida em que o website não vincula seu conteúdo a violações marcárias propriamente ditas, a dificuldade em diagnosticar a má-fé na conduta do registrante que se utiliza de marca alheia como nome de domínio torna-se ainda maior. A problemática que envolve o sistema de registro no espaço cibernético, sob a ótica do *first come, first served*, acaba criando uma verdadeira corrida pelo ouro, em que, na maioria das vezes, o *Domainer* chega antes do detentor de direitos sobre a marca que está sendo utilizada.

Observada tal situação, o empresário se vê obrigado a negociar a compra deste ativo para poder refletir sua marca no ambiente virtual ou a registrar nome de domínio não tão estratégico para seu negócio, arcando com prejuízos significativos na Era da Informação. Dispensada a discussão atinente à legitimidade do processo de registro de nomes de domínio, o fato é que a comercialização desses ativos é legalmente admitida no direito cibernético e representa um negócio seguro e lucrativo para *Domainers* que não utilizem websites com má-fé. O que se conclui, ao fim e ao cabo, é que o ônus financeiro recai sob os empresários que perdem a corrida pelo registro de nomes de domínio, podendo alcançar altíssimos níveis na Era Digital.

A fim de ilustrar os prejuízos inerentes a prática de *domain parking*, relata-se a experiência dos administradores do website de jornalismo popular <*longform.org*>, os quais, por sua vez, visaram durante anos o registro do nome de domínio <*longform.com*>, extensão esta que apresenta maior popularidade na Internet⁶⁷. Os proprietários da marca “LongForm” constataram que o domínio de seu interesse já havia sido adquirido por terceiro, mas estava sem conteúdo, contendo apenas a nota: “Make na Offer”⁶⁸.

No caso “LongForm”, os administradores da marca tentaram negociar com a compra do domínio com o registrante, o qual, por sua vez, requisitou a quantia de 30 mil dólares para transferência do website⁶⁹. Depois de diversas tentativas frustradas em alcançar um valor que coubesse em seu orçamento, os proprietários da marca perderam o domínio para um

⁶⁴ Ibid., p. 35.

⁶⁵ AZEVEDO, Rodrigo. Proteção de marcas nos novos nomes de domínios – A Not-Com Revolution. **Propriedade Digital**, 5 set. 2015. Disponível em: <<http://propriedade.digital/blog/protecao-de-marcas-nos-novos-nomes-de-dominios-novos-gtlds-a-chamada-not-com-revolution/#>>. Acesso em: 7 out. 2017.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ KLEINA, Nilton. O obscuro e lucrativo mundo da compra e venda de domínios. **Tecmundo**, 26 maio 2015. Disponível em: <<https://www.tecmundo.com.br/internet/80365-obscuro-lucrativo-mundo-compra-venda-dominios.htm>>. Acesso em: 7 out. 2017.

⁶⁸ THIS Website is for sale. **Gimlet**, 31 dez. 2014. Disponível em: <<https://gimletmedia.com/episode/7-this-website-is-for-sale/>>. Acesso em: 7 out. 2017.

⁶⁹ THIS Website is for sale. **Gimlet**, 31 dez. 2014. Disponível em: <<https://gimletmedia.com/episode/7-this-website-is-for-sale/>>. Acesso em: 7 out. 2017.

comprador desconhecido e, por consequência, contentaram-se com a extensão – não tão estratégica – <longform.org>.

O exemplo colecionado ilustra de forma exata o infortúnio criado por situações de *domain parking* e o potencial dano que tal conduta pode causar ao detentor de marca. Amparados pelo princípio norteador do sistema de registro de nomes de domínio, os *Domainers* fazem desta importante ferramenta na Era da Tecnologia uma lucrativa fonte de renda. O impacto econômico e social inerente a essa prática abala significativamente as relações comerciais no mundo virtual, prejudicando a integridade das marcas e beneficiando a manutenção das fraudes.

4 A TUTELA CONFERIDA PELO SISTEMA “UDRP”: A INTERPRETAÇÃO DA MÁ-FÉ EM GARANTIA DE SUA EFETIVIDADE

A Era Digital consolidou a disputa por nomes de domínio como o conflito mais visível da atualidade⁷⁰. O entendimento do domínio como propriedade⁷¹ - perceptível através da venda de endereços na Internet, da contagem entre os ativos de uma empresa em falência e da penhora em demandas de execução -, revela o valor econômico desse bem em um contexto de interligação mundial. Como bem coloca Omar Kaminski, “*aqueles que adotaram e entenderam o poder dos computadores e do mundo virtual irão fazer parte de uma elite poderosa*”⁷².

A característica da instantaneidade, intrínseca ao mundo digital, ampara todo o processo de interação virtual e, por consequência, é projetada na velocidade em que os efeitos gerados por fraudes em sítios da Internet são sentidos por uma empresa. Da mesma forma, observando a influência que a Internet exerce na sociedade mundial⁷³ e o consequente impacto da virtualização das relações comerciais⁷⁴, o direito marcário também percebeu a necessidade de soluções rápidas e efetivas para proteção da integridade dos sinais na Internet⁷⁵, em especial diante da crescente onda de fraudes que assola o sistema de nomes de domínio..

Considerando-se o meio tradicional de soluções de conflitos, a busca por tutela a esses conflitos no Poder Judiciário esbarrou em diversos percalços, pois “*a Internet move mais rápido do que os tribunais*”⁷⁶. Isso porque, além da habitual morosidade que assola a tramitação de demandas judiciais no Brasil, a falta de conhecimento técnico e a diversidade de legislações aplicáveis a um único caso agravam ainda mais a complexidade das disputas entre nomes de domínio⁷⁷.

Cabe ressaltar que a natureza jurídica dos nomes de domínio ainda provoca diversos questionamentos, aplicando-se, por ausência de regramento específico, uma analogia

⁷⁰ CHANDER, Anupam. Domínio no espaço cibernético. In: LEMOS, Ronaldo; WAISBERG, Ivo (org.). **Conflitos sobre nomes de domínio: e outras questões jurídicas da internet**. São Paulo: Revista dos Tribunais: Fundação Getúlio Vargas, 2003. p. 5.

⁷¹ KAMINSKI, Omar. Conflitos sobre nomes de domínio: a experiência com o Judiciário brasileiro. In: LEMOS, Ronaldo; WAISBERG, Ivo (org.). **Conflitos sobre nomes de domínio: e outras questões jurídicas da internet**. São Paulo: Revista dos Tribunais: Fundação Getúlio Vargas, 2003. p. 243.

⁷² Ibid., p. 243.

⁷³ Ibid., p. 245.

⁷⁴ FALCÃO, Joaquim. Globalização e Judiciário: a internalização das normas de nomes de domínio. In: LEMOS, Ronaldo; WAISBERG, Ivo (org.). **Conflitos sobre nomes de domínio: e outras questões jurídicas da internet**. São Paulo: Revista dos Tribunais: Fundação Getúlio Vargas, 2003. p. 15.

⁷⁵ NEVES, Kelli Angelini. **Nomes de domínio na internet: aplicação do sistema de soluções de conflitos**. São Paulo: Novatec, 2015. p. 101.

⁷⁶ KAMINSKI, op. cit., p. 243.

⁷⁷ NEVES, Kelli Angelini. **Nomes de domínio na internet: aplicação do sistema de soluções de conflitos**. São Paulo: Novatec, 2015. p. 101.

superficial com marcas registradas⁷⁸. A utilização desta analogia, contudo, conflita com os princípios cibernéticos. Exemplificativamente, tem-se a disposição do artigo 128, § 1º da Lei 9.279/96⁷⁹, diametralmente contrário ao princípio *first come, first served* do mundo virtual. Isso porque, se de um lado a lei brasileira exige a comprovação da legitimidade do requerente para registro de marca, por outro lado o sistema de nomes de domínio atende o primeiro que o requisitar. Ora, nesse contexto, como é possível se socorrer do Poder Judiciário quando o princípio *first come, first served* é incompatível com o ordenamento pátrio⁸⁰? Ou ainda, como encontrar segurança jurídica e exequibilidade das decisões prolatadas pelo Poder Judiciário brasileiro sobre o tema, quando diante da ausência de regramento específico e da aplicação subsidiária de regras norte-americanas globalizadas⁸¹ instituídas por seu órgão gestor (ICANN) em sede das novas terminações?

Inequívoco é o problema da incompatibilidade entre normas brasileiras e norte-americanas (aplicadas pela ICANN), sustenta Joaquim Falcão, ao demonstrar que o processo de registro no âmbito das novas terminações estimula violação a direitos assegurados pelo INPI⁸², pois a internalização do princípio *first come, first served* tem, sob a ótica da juíza Silvia Maria Andrade, “*acabado por ensejar (...) pirataria*”⁸³. No mesmo sentido, entende Omar Kaminski⁸⁴:

Diante do ineditismo da nova mídia, há uma propensão à regulamentação pela analogia, e o processo cognitivo escolhido reflete no futuro da própria Rede. E desde o momento em que há uma inclinação a não se compreender o ciberespaço como se deveria, o resultado será imperfeito e defeituoso.

A internalização de regras estrangeiras é apenas um dos diversos problemas⁸⁵ enfrentados pelo Poder Judiciário para solucionar disputas entre nomes de domínio. Diante da lacuna legislativa que o direito marcário encontra ao migrar para o ciberespaço, conclui-se que o Judiciário brasileiro experimenta grandes dificuldades para impor limites no mundo virtual, bem como para satisfazer, de forma rápida e efetiva, a urgente necessidade de proteger o titular de direitos marcários na Era Digital⁸⁶:

⁷⁸ KAMINSKI, Omar. Conflitos sobre nomes de domínio: a experiência com o Judiciário brasileiro. In: LEMOS, Ronaldo; WAISBERG, Ivo (org.). **Conflitos sobre nomes de domínio**: e outras questões jurídicas da internet. São Paulo: Revista dos Tribunais: Fundação Getúlio Vargas, 2003. p. 245.

⁷⁹ Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. § 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.

⁸⁰ FALCÃO, Joaquim. Globalização e Judiciário: a internalização das normas de nomes de domínio. In: LEMOS, Ronaldo; WAISBERG, Ivo (org.). **Conflitos sobre nomes de domínio**: e outras questões jurídicas da internet. São Paulo: Revista dos Tribunais: Fundação Getúlio Vargas, 2003. p. 29.

⁸¹ Ibid., p. 21.

⁸² Ibid., p. 24.

⁸³ Autos 143.99, 7ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo. Citação de FALCÃO, Joaquim. Globalização e Judiciário: a internalização das normas de nomes de domínio. In: LEMOS, Ronaldo; WAISBERG, Ivo (org.). **Conflitos sobre nomes de domínio**: e outras questões jurídicas da internet. São Paulo: Revista dos Tribunais: Fundação Getúlio Vargas, 2003. p. 24.

⁸⁴ KAMINSKI, Omar. Conflitos sobre nomes de domínio: a experiência com o Judiciário brasileiro. In: LEMOS, Ronaldo; WAISBERG, Ivo (org.). **Conflitos sobre nomes de domínio**: e outras questões jurídicas da internet. São Paulo: Revista dos Tribunais: Fundação Getúlio Vargas, 2003. p. 243.

⁸⁵ FALCÃO, Joaquim. Globalização e Judiciário: a internalização das normas de nomes de domínio. In: LEMOS, Ronaldo; WAISBERG, Ivo (org.). **Conflitos sobre nomes de domínio**: e outras questões jurídicas da internet. São Paulo: Revista dos Tribunais: Fundação Getúlio Vargas, 2003. p. 29.

⁸⁶ NEVES, Kelli Angelini. **Nomes de domínio na internet**: aplicação do sistema de soluções de conflitos. São Paulo: Novatec, 2015. p. 101.

É nítido que “o Judiciário permanece sobrecarregado, enquanto a sociedade – incentivada pelo uso crescente das novas tecnologias, acesso facilitado a informações e pela globalização – exige respostas mais rápidas para os dissabores do dia a dia⁸⁷”.

A revolução tecnológica redefiniu padrões estabelecidos na sociedade e delineou novas oportunidades e desafios para o sistema de marcas. A afirmação de que “*quando o direito sofre uma mudança, isso reflete diretamente nos operadores*”⁸⁸ bem remete a necessidade de reajustamento para superar novos obstáculos. Isto é, uma vez detectada a evolução de determinado modelo de conflito, deve-se também readaptar seu modelo de solução⁸⁹.

Diante da inércia do Poder Judiciário, os meios alternativos de solução de controvérsias ganharam destaque em disputas envolvendo nomes de domínio⁹⁰. Isso porque, em face ao dinamismo da rede mundial de computadores, os procedimentos alternativos realizados por *experts* da área mostraram-se mais efetivos e baratos para os empreendedores, consolidando uma cultura em prol dos mecanismos administrativos em conflitos envolvendo nomes de domínio⁹¹.

No que se refere aos procedimentos administrativos disponíveis para solucionar disputas entre sítios da Internet, frisa-se que o presente trabalho se focará na análise do sistema UDRP (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*) da ICANN, o qual cumpre resolver conflitos sobre registros abusivos de gTLDs, bem como extensões de indicação de origem (ccTLDs) que tenham adotado tal política de forma voluntária⁹². Antes de adentrar ao procedimento UDRP e suas especificidades, convém ressaltar que o Brasil, representado pela CGI.br, não incorporou esse sistema para resolver disputas envolvendo a extensão *.br*, optando pela criação de uma política própria, o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet (SACI)⁹³.

4.1 A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA “UDRP” PARA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS ENVOLVENDO NOMES DE DOMÍNIO

A ascensão de casos de *cybersquatting* através da inclusão das novas terminações gTLDs escancarou a ânsia por medidas rápidas no âmbito dos nomes de domínio. Nesse contexto, visando a proteção da integridade marcária violada por registros de sítios na Internet, o governo dos Estados Unidos, por meio da ICANN e com base em um estudo consultivo apresentado em outubro de 1999⁹⁴ pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), estabeleceu um conjunto de regras para solucionar controvérsias envolvendo marcas *versus* nomes de domínio, denominado *Uniform Domain Name Dispute*

⁸⁷ Ibid., p. 101.

⁸⁸ KAMINSKI, op. cit., p. 243.

⁸⁹ NEVES, Kelli Angelini. **Nomes de domínio na internet: aplicação do sistema de soluções de conflitos**. São Paulo: Novatec, 2015. p. 101.

⁹⁰ Ibid., p. 101.

⁹¹ Ibid., p. 102.

⁹² WIPO Guide to the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP). Disponível em: <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/guide/#a>>. Acesso em: 16 out. 2017.

⁹³ SACI-Adm: O Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de domínios sob o ".br" registrados após Outubro de 2010 - SACI-Adm - tem por objetivo a solução de litígios entre o titular de nome de domínio no ".br" (denominado "Titular") e qualquer terceiro (denominado "Reclamante") que conteste a legitimidade do registro do nome de domínio feito pelo Titular. SACI-Adm. Disponível em: <<https://registro.br/dominio/saci-adm.html>>. Acesso em: 25 out. 2017.

⁹⁴ ICANN. Disponível em: <<https://www.icann.org/resources/pages/help/dndr/udrp-en>>. Acesso em: 16 out. 2017.

Resolution Policy (“UDRP”), o qual tornou-se o procedimento administrativo mais consagrado e efetivo dos últimos tempos⁹⁵:

For trademark law, cybersquatting would become one of its fiercest enemies and would result in the uneasiness of the trademark community, which was putting pressure upon the administrators of the domain name – ICANN – to provide solution to this emerging problem. ICANN responded to these concerns with the formation of the UDRP, and administrative process characterised by its speed, low costs and digital nature⁹⁶.

Em linhas gerais, a política consiste em um conjunto de regras para resolver conflitos de espécie heterocompositivo, isto é, decidido por panelistas (especialistas), que versam sobre nomes de domínios caracterizados como violadores de direitos marcários, como o *cybersquatting* e o *typosquatting*. Como referido, os conflitos são analisados por experts da área, atuantes em Centros autorizados e credenciados pela ICANN, quais sejam: Centro de Mediação e Arbitragem da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), *National Arbitration Forum* (NAF), *Asian Domain Name Dispute Resolution Centre* (ADNDRC) e *The Czech Arbitration Court Arbitration Center for Internet Disputes*⁹⁷.

Um de seus principais atrativos está na previsibilidade decisória que compõe o procedimento, dada pelo alto nível de conhecimento de seus panelistas no espaço cibernético. Somado a isso, as disputas submetidas ao sistema UDRP alcançam as novas terminações *gTLDs*⁹⁸ - principais alvos de *cybersquatting* – além de mais de 70 *ccTLDs*⁹⁹, garantindo uma ampla abrangência protetiva no âmbito de nomes de domínio, independentemente da nacionalidade das partes. A vinculação ao procedimento ocorre em razão de cláusula de adesão incluída no contrato de registro de domínios cobertos pela ICANN, vinculando, de forma obrigatória, a aceitação dos registrantes¹⁰⁰.

Outra grande vantagem do procedimento em relação às demandas judiciais tradicionais se refere a exequibilidade da decisão. Em virtude de ser de competência da ICANN, a implementação das soluções proferidas pelo sistema UDRP são imediatamente transmitidas aos órgãos intermediadores do registro do domínio (*Registrar*), os quais deverão, no prazo de dez dias úteis, proceder com a transferência ou com o cancelamento do nome de domínio disputado, em caso de êxito do Reclamante.

The main advantage of the UDRP Administrative Procedure is that it typically provides a faster and cheaper way to resolve a dispute regarding the registration and use of an Internet domain name than going to court. In addition, the procedures are considerably more informal than litigation and the decision-makers are experts in such areas as international trademark law, domain name issues, electronic commerce, the Internet and dispute resolution. It is also international in scope: it

⁹⁵ CABELL, Diane. Disputas sobre nomes de domínio – Perspectiva Internacional. In: LEMOS, Ronaldo; WAISBERG, Ivo (org.). **Conflitos sobre nomes de domínio**: e outras questões jurídicas da internet. São Paulo: Revista dos Tribunais: Fundação Getúlio Vargas, 2003. p. 181.

⁹⁶ KOMAITIS, Konstantinus. **The current state of Domain Name Regulation**: domain names as second-class citizens in a mark-dominated world. p. 45. Disponível em: <<http://www.komaitis.org/my-book.html>>. Acesso em: 18 out. 2017.

⁹⁷ NEVES, Kelli Angelini. **Nomes de domínio na internet**: aplicação do sistema de soluções de conflitos. São Paulo: Novatec, 2015. p. 105.

⁹⁸ ICANN, op. cit.

⁹⁹ IANA. **Root Zone Database**. Disponível em: <<https://www.iana.org/domains/root/db>>. Acesso em: 18 out. 2017.

¹⁰⁰ NEVES, Kelli Angelini. **Nomes de domínio na internet**: aplicação do sistema de soluções de conflitos. São Paulo: Novatec, 2015. p. 105.

provides a single mechanism for resolving a domain name dispute regardless of where the registrar or the domain name holder or the complainant are located¹⁰¹.

Note-se, ainda, que o estrondoso sucesso do procedimento elencado pode ser atribuído a sua celeridade resolutiva. Acompanhando o dinamismo da Internet, o painel administrativo deverá enviar sua decisão ao Centro da OMPI em até catorze dias contados a partir de sua nomeação, em consonância com o §15(b) de sua Resolução¹⁰². Pode-se concluir, por consequência, que o Judiciário brasileiro – e do mundo todo – é incompatível com a velocidade em que é demandado no espaço cibernético¹⁰³, devendo os titulares de direitos violados socorrerem-se de meios alternativos.

There is no question that the UDRP provides a benefit to trademark owners and domain holders in foreign jurisdictions who wish to assert their rights to domain names registered in the US. They will no longer have to hire expensive foreign counsel to lead them through our legal system. Rights under local law have a better chance of being properly recognized if the panelist is from the same region¹⁰⁴.

De todo modo, cumpre salientar que o procedimento administrativo não obsta a propositura de ação judicial, mantendo o status do domínio inalterado, se protocolada antes do encerramento do prazo para cumprimento da decisão administrativa, até o julgamento final da demanda judicial¹⁰⁵.

A urgência na resolução de controvérsias envolvendo questões marcárias e nomes de domínio está calcada em um sistema de registro de nomes de domínio ilegítimo, que não só favorece a prática de *cybersquatting*, mas como também estimula tais condutas em face do valor econômico desse ativo na Internet. De acordo com dados estatísticos fornecidos pela OMPI, mais de trinta e oito mil casos já foram solucionados desde a instituição do mecanismo UDRP, em 1999¹⁰⁶.

Por derradeiro, merece especial destaque a obrigatoriedade de cumprimento de três requisitos para obtenção de êxito na demanda administrativa gerenciada pela ICANN¹⁰⁷. Em sintonia com o §4(a) da política UDRP, o procedimento apenas socorrerá casos envolvendo registros eivados de abusividade no âmbito dos *websites*. Nesse contexto, o direito do Requerente a transferência ou ao cancelamento de nome de domínio dependerá, invariavelmente, da comprovação de que (i) o nome de domínio disputado é idêntico ou muito semelhante à sua marca; (ii) o titular do domínio não possui quaisquer direitos ou interesses legítimos sobre o sítio e (iii) o nome de domínio foi registrado e está sendo utilizado com má-fé¹⁰⁸.

¹⁰¹ WIPO Guide to the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP). Disponível em: <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/guide/index.html#a5>>. Acesso em: 10 out. 2017.

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ FALCÃO, Joaquim. Globalização e Judiciário: a internalização das normas de nomes de domínio. In: LEMOS, Ronaldo; WAISBERG, Ivo (org.). **Conflitos sobre nomes de domínio: e outras questões jurídicas da internet**. São Paulo: Revista dos Tribunais: Fundação Getúlio Vargas, 2003. p. 28.

¹⁰⁴ CABELL, Diane. **Overview of Domain Name Policy Development**. 20 abr. 2000. Disponível em: <<https://cyber.harvard.edu/udrp/overview.html>>. Acesso em: 18 out. 2017.

¹⁰⁵ WIPO Guide to the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP). Disponível em: <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/guide/index.html#f4>>. Acesso em: 18 out. 2017.

¹⁰⁶ WIPO. **Total Number of Cases per Year**. Disponível em: <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/cases.jsp>>. Acesso em: 18 out. 2017.

¹⁰⁷ NEVES, Kelli Angelini. **Nomes de domínio na internet: aplicação do sistema de soluções de conflitos**. São Paulo: Novatec, 2015. p. 105.

¹⁰⁸ ICANN. Disponível em: <<https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en#4b>>. Acesso em: 18 out. 2017.

O procedimento administrativo UDRP tem se mostrado extremamente efetivo em disputas caracterizadas como *cybersquatting*, combatendo a atuação dos fraudadores que se utilizam do princípio *first come, first served* para apropriação de extensões extremamente atraentes no ciberespaço em conjunto com sinais renomados no ambiente comercial. Para se pleitear a transferência ou o cancelamento de um nome de domínio perante qualquer órgão competente, não há dúvidas de que os dois primeiros requisitos da Política, quais sejam: a necessidade de comprovação da titularidade de direitos marcários pelo Reclamante e a ilegitimidade do Reclamado em relação ao domínio, são imprescindíveis e devem ser incontrovertidos.

Para cumprimento da primeira exigência, deve-se provar que o “*nome de domínio registrado pelo titular do registro do nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de produto ou de serviço sobre a qual o Reclamante (a pessoa física ou entidade que iniciou a demanda) tenha direitos*”¹⁰⁹. A abertura do procedimento exige, como segundo requisito, a comprovação de que o registrante “*não possui quaisquer direitos ou interesses legítimos em relação ao nome de domínio*”¹¹⁰.

No que diz respeito ao terceiro requisito estabelecido pela Política da UDRP (“*o nome de domínio foi registrado e está sendo utilizado com má-fé*”), pode-se considerar que tratará de solucionar práticas de concorrência desleal no ambiente virtual, como visto no capítulo 3.1 do presente trabalho. Tal exigência, por outro lado, despertou a preocupação dos Reclamantes quanto a efetividade do procedimento em casos de *domain parking*¹¹¹. Afinal, como comprovar o registro e o uso de má-fé em uma página em branco?

4.2 O TERCEIRO REQUISITO NO SISTEMA “UDRP”: A INTERPRETAÇÃO DA MÁ-FÉ EM PROL DA EFETIVIDADE DO PROCEDIMENTO

A terceira exigência feita pela ICANN impõe a necessidade de prova em duas etapas pelo Reclamante, quais sejam (i) o registro do nome de domínio e sua (ii) utilização de má-fé pelo registrante. Nesse diapasão, a complexidade no cumprimento do terceiro requisito em casos de *Domain Parking*¹¹² refere-se, principalmente, no sentido de que o “uso” no direito marcário significaria o “uso comercial”¹¹³ do bem intangível, como previsto na Lei de Propriedade Industrial brasileira, e que esse uso prático não estaria configurado na situação de página em branco¹¹⁴.

However, the name must not only be registered in bad faith, but it must also be used in bad faith. The issue to be determined is whether the respondent used the domain name in bad faith. It is not disputed that the respondent did not establish a Web site corresponding to the registered domain name. Accordingly, can it be said that the respondent "used" the domain name?¹¹⁵.

¹⁰⁹ GUIA DA OMPI para a Política Uniforme de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio. Disponível em: <<http://www.wipo.int/amc/pt/domains/guide/index.html>>. Acesso em: 20 out. 2017.

¹¹⁰ Ibid.

¹¹¹ ANALYSIS of Key UDRP Issues. Disponível em: <<https://cyber.harvard.edu/udrp/analysis.html>>. Acesso em: 23 out. 2017.

¹¹² VIBES, Federico Pablo. **El nombre de dominio de internet**. Buenos Aires: La Ley, 2003. p. 229.

¹¹³ Art. 131 da Lei de Propriedade Industrial (LPI 9.279/96): A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.

¹¹⁴ ANALYSIS of Key UDRP Issues. Disponível em: <<https://cyber.harvard.edu/udrp/analysis.html>>. Acesso em: 23 out. 2017.

¹¹⁵ WIPO Arbitration and Mediation Center. **Caso D99-0001**. Disponível em <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/1999/d1999-0001.html> Acesso em: 20 out. 2017.

Cabe frisar que a fraude em domínio estacionado, ainda que possa ser entendida como prática ilícita mais sutil, impede que titulares de direitos marcários façam o uso legítimo de sua propriedade (leia-se, sua marca) no ambiente virtual, resultando na perda de um ativo de extrema relevância na Era Digital. Não há dúvidas de que tal prática, por consequência, resulta em graves prejuízos ao empresário, que terá que buscar domínio não tão estratégico para refletir sua marca no ciberespaço ou, ainda, negociar a compra do website com o atual registrante.

Federico Pablo Vibes salienta, ao comentar o primeiro caso de *Domain Parking*¹¹⁶ julgado pela OMPI, o inconveniente gerado pelo aspecto da má-fé a certos titulares. Acrescenta o autor que “a solução deste caso nos faz duvidar da conveniência do sistema neste ponto particular, uma vez que pensamos que seria muito mais lógico impor o ônus da prova de ‘uso de boa fé’ ao registrante, em vez de exigir a demonstração de “mau uso” para o requerente^{117,118}”.

No primeiro caso decidido sob a UDRP, *World Wrestling Federation, Inc. v. Bosman* (*worldwrestlingfederation.com*), o Painel entendeu que uma oferta de venda por valor astronômico (*out-of-pocket cost*) equivale a “usar” o nome do domínio de forma ilegítima, mesmo que a oferta constitua-se como o único uso relacionado ao nome de domínio¹¹⁹. Em suma, uma oferta de venda do domínio pode, por si só, constituir “uso” suficiente para comprovação de má fé – entendimento empregado em numerosos casos subsequentes¹²⁰. Como se observa do trecho da decisão, a discussão sobre eventual mudança nas regras do procedimento no que tange ao terceiro requisito fora abordada, com a ressalva de que quaisquer alterações na Política seriam implementadas por meio de estudos consultivos e recomendações por parte da DNSO.

Por essa razão, o §4(b) da Política UDRP¹²¹ estabeleceu um rol de circunstâncias, de forma não exaustiva, consideradas como prova de registro e do uso de má-fé de um nome de domínio no intuito de se adequar às práticas ilegítimas comuns ao ciberespaço, as quais, muitas vezes, divergem dos ilícitos marcários presentes no ambiente físico¹²².

O propósito de solucionar os conflitos envolvendo nomes de domínio e a finalidade de manter a integridade das marcas no ambiente virtual ensejam uma análise particular dos casos submetidos ao Painel da OMPI, no intuito de atender de forma exitosa à maioria das demandas que lhe são sujeitados. Percebe-se, através da análise de diversas decisões proferidas pela OMPI, que o Painel não está adstrito a uma leitura literal das disposições estabelecidas em sua Política, mas sim comprometido com a efetividade do procedimento. Significa dizer que o sistema UDRP permite uma leitura ampla do terceiro requisito a fim de incluir as fraudes de *Domain Parking* em seu escopo de proteção¹²³:

There is an additional question of whether the UDRP requires present bad-faith use. The literal wording states that a complainant must show that the disputed name “has

¹¹⁶ Ibid.

¹¹⁷ Tradução livre: la solución de este caso nos hace dudar de la conveniencia del sistema en este punto em particular, ya que pensamos que sería mucho más lógico imponer la carga de la prueba del “uso de buena fe” em el registrante, em lugar de exigir la demostración del “mal uso” al reclamante.

¹¹⁸ VIBES, Federico Pablo. **El nombre de dominio de internet**. Buenos Aires: La Ley, 2003. p. 229.

¹¹⁹ ANALYSIS of Key UDRP Issues. Disponível em: <<https://cyber.harvard.edu/udrp/analysis.html>>. Acesso em: 23 out. 2017.

¹²⁰ Ibid.

¹²¹ WIPO Guide to the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP). Disponível em em <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/guide/#a>>. Acesso em: 23 out. 2017.

¹²² ANALYSIS of Key UDRP Issues. Disponível em: <<https://cyber.harvard.edu/udrp/analysis.html>>. Acesso em: 23 out. 2017.

¹²³ ANALYSIS of Key UDRP Issues. Disponível em: <<https://cyber.harvard.edu/udrp/analysis.html>>. Acesso em: 23 out. 2017.

been registered and is being used in bad faith." This requirement raises the concern that the UDRP might not apply in cases where the disputed domain name does not link to an active web site, since the requisite "use" would not be present. However, the issue has been the subject of very little discussion. While some panels simply ignore the present use requirement without comment, others actively sidestep it. For instance, in *Ingersoll-Rand Co. v. Gully* (ingersoll-rand.net, ingersoll-rand.org, ingersollrand.org) D2000-0021, the Panel reasoned: "If at any time following the registration the name is used in bad faith, the fact of bad faith use is established." Furthermore, if the definition of "use" becomes consistently broad enough to include passive holding, the question of present use will become moot. Passive holding will always be present at the time of the dispute.

Tal conclusão é alcançada a partir da análise do posicionamento do Painel da OMPI na resolução do conflito denominado *Telstra*¹²⁴, sobre nome de domínio que “*não resolve para um site ou outra presença online*”¹²⁵. Nessa oportunidade, as circunstâncias particulares do conflito não encontravam respaldo nos exemplos caracterizadores de má-fé elencadas no rol exemplificativo da ICANN. Nesse cenário, o Painel, em um primeiro momento, exteriorizou a complexidade da comprovação do terceiro requisito da Política, sob uma leitura literal desse dispositivo, para, em um segundo momento, concluir sobre a ilegitimidade no uso passivo do domínio pelo registrante e a consequente transferência para o Reclamante.

É menos claro se o Reclamante provou ser o terceiro elemento presente no parágrafo 4 (a) da Política Uniforme, a saber, que o nome de domínio "foi registrado e está sendo usado de má fé" pelo Reclamado. O Painel Administrativo observa duas coisas sobre esta disposição. Primeiro, a provisão contém a conjunção "e" em vez de "ou". Em segundo lugar, a disposição refere-se ao tempo passado ("foi registrado") e ao tempo presente ("está sendo usado")¹²⁶.

O Reclamante provou o requisito de que o nome de domínio "está sendo usado com má fé" pelo Demandado? O nome de domínio <telstra.org> não resolve para um site ou outra presença on-line. Não há evidências de que um site ou outra presença on-line esteja em processo de estabelecimento, o que usará o nome do domínio. Não há evidências de publicidade, promoção ou exibição ao público do nome de domínio. Finalmente, não há evidências de que o Demandado tenha oferecido vender, alugar ou transferir o nome de domínio para o Reclamante, um concorrente do Reclamante ou qualquer outra pessoa. Portanto, não há ações positivas realizadas pelo Demandado em relação ao nome do domínio.

Claro se mostra o entendimento de que o registro, por si só, eivado de má-fé é um motivo insuficiente para obtenção de êxito perante o procedimento¹²⁷. O terceiro requisito, como abordado, exige a efetiva comprovação do uso com má-fé para que o Reclamante seja socorrido pela UDRP.

¹²⁴ WIPO Arbitration and Mediation Center. **Caso 2000-0003 da OMPI**. Disponível em: <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0003.html>>. Acesso em: 23 out. 2017.

¹²⁵ Tradução livre de “This domain name does not resolve to a web site or other on-line presence.” Disponível no Caso 2000-0003 da OMPI. WIPO Arbitration and Mediation Center. **Caso 2000-0003 da OMPI**. Disponível em: <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0003.html>>. Acesso em: 23 out. 2017.

¹²⁶ Tradução livre de: “It is less clear cut whether the Complainant has proved the third element in paragraph 4(a) of the Uniform Policy, namely that the domain name "has been registered and is being used in bad faith" by Respondent. The Administrative Panel notes two things about this provision. First, the provision contains the conjunction "and" rather than "or". Secondly, the provision refers to both the past tense ("has been registered") and the present tense ("is being used").”

¹²⁷ WIPO Arbitration and Mediation Center. **Caso 2000-0003 da OMPI**. Disponível em: <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0003.html>>. Acesso em: 23 out. 2017.

Sob a ótica da fraude do *Domain Parking*, o entendimento adotado neste caso afastou a obrigatoriedade de se comprovar uma ação positiva de má-fé para cumprimento do terceiro requisito. Entendeu o Painel que a satisfação do aspecto de “uso de má-fé” não se limita ao uso positivo do nome de domínio, mas abrange também, verificadas as circunstâncias do caso concreto, situações de inatividade do ativo¹²⁸.

This fact does not, however, resolve the question. As discussed in paragraph 7.6, the relevant issue is not whether the Respondent is undertaking a positive action in bad faith in relation to the domain name, but instead whether, in all the circumstances of the case, it can be said that the Respondent is acting in bad faith. The distinction between undertaking a positive action in bad faith and acting in bad faith may seem a rather fine distinction, but it is an important one. The significance of the distinction is that the concept of a domain name "being used in bad faith" is not limited to positive action; inaction is within the concept. That is to say, it is possible, in certain circumstances, for inactivity by the Respondent to amount to the domain name being used in bad faith¹²⁹.

Cabe salientar que o uso passivo de nome de domínio não integra a lista exemplificativa de situações eivadas por má-fé da ICANN justamente em razão da necessidade de análise das circunstâncias específicas do caso. Ou seja, ao considerar que a posse passiva de um *website* satisfaz os requisitos do §4(a)(iii), o Painel Administrativo deve valer-se de todos os fatos e provas disponíveis¹³⁰.

Uma leitura mais ampla do terceiro requisito em casos de *Domain Parking*, como no caso Telstra, se mostra essencial para garantia da efetividade do procedimento, haja vista a cada vez mais recorrente conduta *cybersquatter* no sistema de registro de nomes de domínio. A interpretação restrita dos dispositivos da Política UDRP acarretaria, no âmbito das fraudes de *domínios estacionados*, a manutenção de condutas ilegítimas de registrantes oportunistas em detrimento da utilização legítima de domínios na Internet por titulares de direitos marcários.

Uma vez que a ICANN não ousou limitar as situações que definiriam o cumprimento de seus requisitos, os painéis possuem a liberdade de averiguar cada caso com profundidade, de forma a considerar circunstâncias que vão além do disposto na Política do procedimento¹³¹. A autonomia do Painel, em sintonia com sua expertise, para analisar as especificidades de cada conflito, justificam o triunfo do procedimento administrativo UDRP, capaz de responder às demandas de forma rápida e efetiva e manter, por consequência, a integridade marcária no ciberespaço.

5 CONCLUSÃO

Este estudo manteve dois escopos primordiais. Em primeiro lugar, ressaltou-se a dimensão do sistema de nomes de domínio na Era Digital, atuando como instrumento representativo das marcas em meios digitais. Frisou-se, nesse contexto, os desafios de proteção da integridade marcária no mundo virtual, por meio de análise das implicações atinentes ao princípio norteador *first come, first served* do sistema de sítios da Internet e da detecção da crescente onda de fraudes de pirataria digital. Os prejuízos experimentados por titulares de marcas lesadas no ambiente virtual tonaram evidente a necessidade de adoção de

¹²⁸ Ibid.

¹²⁹ WIPO Arbitration and Mediation Center. **Caso 2000-0003 da OMPI**. Disponível em: <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0003.html>>. Acesso em: 23 out. 2017.

¹³⁰ Ibid.

¹³¹ ANALYSIS of Key UDRP Issues. Disponível em: <<https://cyber.harvard.edu/udrp/analysis.html>>. Acesso em: 23 out. 2017.

medidas rápidas e eficazes para cessar tais abusos, os quais mostram-se cada vez mais recorrentes no ciberespaço.

Delineados os desafios enfrentados pelas marcas na Era Digital, passou-se, em um segundo momento, a analisar a dificuldade de tutela aos direitos violados no mundo virtual no Poder Judiciário. As já conhecidas fraquezas desta instituição, como a morosidade judicial e a insuficiência técnica de seus julgadores, revelaram-se ainda mais graves em demandas envolvendo nomes de domínio. Nesta senda, utilizou-se o procedimento UDRP (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*) como o meio alternativo capaz de solucionar, de forma satisfatória, conflitos entre marcas e nomes de domínio. Realizou-se, assim, um estudo da efetividade do procedimento para resguardar marcas no ambiente virtual, analisando o entendimento das regras da política para cumprimento desse objetivo.

Por meio do presente estudo, pretendeu-se analisar as implicações da revolução tecnológica no sistema de marcas. A Era Digital, também considerada como terceira revolução industrial, demonstrou a fragilidade do direito marcário perante a essa nova realidade. Isso porque, os dispositivos legais expressos na Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96 mostraram-se incompatíveis com o princípio primordial do sistema de nomes de domínio (*first come, first served*), dificultando a manutenção da integridade das marcas e facilitando a ação de fraudadores nesse meio.

Nesse sentido, percebeu-se com facilidade a defasagem existente entre o ordenamento jurídico brasileiro e o momento de virtualização vivenciado pela sociedade. A dificuldade na limitação do ciberespaço pelo ordenamento pátrio, bem como na regulação de direitos pelo Poder Judiciário revelou a fragilidade marcária em meio as mudanças consolidadas pela migração das relações ao mundo virtual. Dessa forma, o terceiro capítulo da presente pesquisa demonstrou que a adoção de meios alternativos em detrimento da forma tradicional para solucionar conflitos de pirataria digital é a forma mais efetiva para manutenção das marcas na Era Digital.

Assim, neste estudo, procurou-se evidenciar as vantagens em se utilizar o procedimento UDRP para resolver disputas entre nomes de domínio, revelando-se a ferramenta mais adequada para solucionar controvérsias oriundas de um sistema marcado pela instantaneidade. Fez-se importante destacar o dinamismo da política instituída pela ICANN, concedendo liberdade aos painéis julgadores para ir além das circunstâncias elencadas em seu regramento. Logo, tendo em vista a tendência de desenvolvimento constante do ambiente virtual, a possibilidade de desvinculação do painel julgador em relação às disposições do sistema UDRP - no intuito de permitir uma análise global do conflito – justifica o triunfo do procedimento.

Na conjuntura do procedimento, verificou-se a necessidade de cumprimento de três requisitos para a obtenção de êxito na demanda. O primeiro requisito da política, o qual obriga o Reclamante a comprovar a titularidade de direitos sobre expressão utilizada para compor o nome de domínio, revelou a preocupação da ICANN em atender apenas titulares com direitos legítimos a expressão violada. Ademais, percebeu-se que o procedimento socorre apenas casos de utilização indevida de sinais registrados, haja vista a obrigatoriedade de prova do segundo requisito - sobre o qual exige-se a demonstração de inexistência de direitos ou de falta de interesse legítimo do registrante do domínio. Por fim, analisou-se o terceiro requisito do sistema UDRP, o qual versa sobre a demonstração de que o nome de domínio em disputa fora registrado e está sendo utilizado com má-fé.

Verificou-se, desde logo, a complexidade no cumprimento de tal exigência, principalmente em casos de *Domain Parking*. Ainda, constatou-se que o procedimento disponibiliza uma lista exemplificativa de situações que cumprem com o terceiro requisito, mas não engessa o julgador às disposições elencadas. Tal conclusão foi alcançada por meio do estudo do posicionamento do painel na decisão do caso Telstra, quando foi possível perceber

que a constatação da má-fé dependerá da análise do caso concreto, podendo ir além das circunstâncias esmiuçadas na política. Ainda que o terceiro requisito exija a comprovação de registro e de uso de má-fé, a satisfação da última exigência da ICANN no caso Telstra se deu através do uso passivo do registrante, o qual, de igual forma, acarretou prejuízos ao titular de direitos marcários.

Concluiu-se, assim, pela eficácia do sistema UDRP para solucionar disputas envolvendo nomes de domínio, haja vista a possibilidade, através da análise global da demanda pelo *expert* julgador, de adequação do procedimento às especificidades de cada conflito.

REFERÊNCIAS

ABC do domínio. Compra e venda de domínio. **Registro.com**. Disponível em: <https://www.registrocom.com/abc_do_dominio/compra_e_venda_de_dominios/>. Acesso em: 26 maio 2017.

ALRWAI, Sumayah et al. Understanding the Dark Side of Domain Parking. **23rd USENIX Security Symposium**, San Diego, CA, 20-22 Aug. 2014. Disponível em: <<https://www.usenix.org/system/files/conference/usenixsecurity14/sec14-paper-alrwai.pdf>>. Acesso em: 6 out. 2017.

ALVARENGA, Darlan. Fifa identifica 450 casos de uso indevido de marcas na Copa. **G1**, 19 maio 2014. Disponível em <http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2014/05/fifa-identifica-450-casos-de-uso-indevido-de-marcas-na-copa.html>>. Acesso em: 22 maio 2017.

ANALYSIS of Key UDRP Issues. Disponível em: <<https://cyber.harvard.edu/udrp/analysis.html>>. Acesso em: 23 out. 2017.

ASCARELLI, Tullio. In: **Teoria de la concurrencia e de los bienes imateriales**. V. II. Barcelona: Bosh Ed., 1961.

AZEVEDO, Rodrigo. Proteção de marcas nos novos nomes de domínios – A Not-Com Revolution. **Propriedade Digital**, 5 set. 2015. Disponível em: <<http://propriedade.digital/blog/protacao-de-marcas-nos-novos-nomes-de-dominios-novos-glds-a-chamada-not-com-revolution/#>>. Acesso em: 7 out. 2017.

BARBOSA, Claudio Roberto. **Propriedade Intelectual. Introdução à propriedade intelectual como informação**. São Paulo: Campus Jurídicos, 2009. p. 27.

BARBOSA, Denis Borges. “Uma introdução à propriedade intelectual”. São Paulo: Lúmen Júris, 2003.

_____. **Direito de precedência ao registro de marcas**. 2005. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/precedencia.pdf>>. Acesso em: 22 maio 2017.

_____. **Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica**. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008.

_____. **Uma introdução à propriedade intelectual**. São Paulo: Lúmen Júris, 2003.

BARBOSA, Rui. **Obras completas de Rui Barbosa, vol. II 1872-1874 TOMO I, Trabalhos Jurídicos**. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura Fundação Casa de Rui Barbosa, 1984.

BASTOS, Aurélio Wander. **Dicionário de Propriedade industrial e assuntos conexos, Aurélio Wander Bastos**. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 1997.

BEYRUTH, Viviane. **Quando a marca fraca se torna forte: Secondary Meaning**. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2011.

BLACK FRIDAY. **Wikipedia**. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Black_Friday>. Acesso em: 25 maio 2017.

_____. **Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1981**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm>. Acesso em: 22 maio 2017.

_____. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

_____. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. **Marcas de alto renome em vigência no Brasil**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/arquivos/inpi-marcas_-marcas-de-alto-renome-em-vigencia_-20-06-2017_padrao.pdf>. Acesso em: 19 ago. 2017.

_____. STJ. **REsp 1238041** SC 2011/0035484-1 (STJ). Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Data de Publicação: 17/04/2015.

CABELL, Diane. Disputas sobre nomes de domínio – Perspectiva Internacional. In: LEMOS, Ronaldo; WAISBERG, Ivo (org.). **Conflitos sobre nomes de domínio**: e outras questões jurídicas da internet. São Paulo: Revista dos Tribunais: Fundação Getúlio Vargas, 2003. p. 181.

CABELL, Diane. **Overview of Domain Name Policy Development**. 20 abr. 2000. Disponível em: <<https://cyber.harvard.edu/udrp/overview.html>>. Acesso em: 18 out. 2017.

CERQUEIRA, Gama. **Tratado da propriedade industrial**. V. 2. São Paulo: Atlas, 1994.

CHANDER, Anupam. Domínio no espaço cibernético. In: LEMOS, Ronaldo; WAISBERG, Ivo (org.). **Conflitos sobre nomes de domínio**: e outras questões jurídicas da internet. São Paulo: Revista dos Tribunais: Fundação Getúlio Vargas, 2003. p. 5, 33, 35, 40.

COELHO, Fabio Ulhôa. **Propriedade intelectual**. Disponível em: <<https://gmariot.wordpress.com/propriedade-intelectual-e-direitos-autorais/aula-1-a-propriedade-intelectual/>>. Disponível em: 07 maio 2017.

CONVENÇÃO da União de Paris. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf>>. Acesso em: 30 set. 2017.

CORRÊA, Gustavo Testa. **Aspectos jurídicos da internet**. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

CYBERSQUATTING: Problems and Solutions. **Abu-Ghazaleh Organization**, 01 mar. 2003. Disponível em: <<http://www.agip.com/news.aspx?id=68&lang=en>>. Acesso em: 2 out. 2017.

DELMANTO, Celso. **Crimes de concorrência desleal**. São Paulo: José Bushatsky, 1975. n. 46.

DOMAINER. **Wikipedia**. Disponível em: <<https://es.wikipedia.org/wiki/Domainer>>. Acesso em: 6 out. 2017.

DOMÍNIO estacionado. **Wikipedia**. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%ADnio_estacionado>. Acesso em: 6 out. 2017.

DUARTE, Rodrigo Ribeiro. Capanhas Pay-per click, como funcionam? **Oficina da Net**, 23 abr. 2011. Disponível em: <https://www.oficinadanet.com.br/artigo/otimizacao__seo/campanhas-pay-per-click-como-funcionam>. Acesso em: 2 out. 2017.

FACEBOOK Brasil. **45% da população brasileira acessa o Facebook pelo menos uma vez ao mês**. Disponível em: <<https://www.facebook.com/business/news/BR-45-da-populacao-brasileira-acessa-o-facebook-pelo-menos-uma-vez-ao-mes>>. Acesso em: 23 maio 2017.

FALCÃO, Joaquim. Globalização e Judiciário: a internalização das normas de nomes de domínio. In: LEMOS, Ronaldo; WAISBERG, Ivo (org.). **Conflitos sobre nomes de domínio**: e outras questões jurídicas da internet. São Paulo: Revista dos Tribunais: Fundação Getúlio Vargas, 2003. p. 15, 21, 24, 28-29.

GRANDES domínios para grandes empresas. **Sedo**. Disponível em: <<https://sedo.com/br/>>. Acesso em: 26 maio 2017.

GUIA DA OMPI para a Política Uniforme de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio. Disponível em: <<http://www.wipo.int/amc/pt/domains/guide/index.html>>. Acesso em: 20 out. 2017.

IANA. **Root Zone Database**. Disponível em: <<https://www.iana.org/domains/root/db>>. Acesso em: 18 out. 2017.

IBES, Federico Pablo. **El nombre de dominio de internet**. Buenos Aires: La Ley, 2003.

ICANN. Disponível em: <<https://www.icann.org/resources/pages/help/dndr/udrp-en>>. Acesso em: 16 out. 2017.

_____. Disponível em: <<https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en#4b>>. Acesso em: 18 out. 2017.

JESUS, Aline. Ican liberar mais de cem domínios com novas terminações além do ‘.com’. **Techtudo**, 23 jan. 2014. Disponível em: <<http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2014/01/icann-libera-mais-cem-dominios-com-novas-terminacoes-alem-do-com.html>>. Acesso em: 27 maio 2017.

JOHNSTON, David; HANDA, Sunny; MORGAN, Charles. **Cyberlaw**: what you need to know about doing business online. Toronto, Canada: Stoddart, 1994. p. 1.

KAMINSKI, Omar. Conflitos sobre nomes de domínio: a experiência com o Judiciário brasileiro. In: LEMOS, Ronaldo; WAISBERG, Ivo (org.). **Conflitos sobre nomes de domínio**: e outras questões jurídicas da internet. São Paulo: Revista dos Tribunais: Fundação Getúlio Vargas, 2003. p. 243, 245.

KLEINA, Nilton. O obscuro e lucrativo mundo da compra e venda de domínios. **Tecmundo**, 26 maio 2015. Disponível em: <<https://www.tecmundo.com.br/internet/80365-obsкуро-lucrativo-mundo-compra-venda-dominios.htm>>. Acesso em: 26 maio 2017.

KOHN, Karen; MORAES, Claudia Herte de. **O impacto das novas tecnologias na sociedade**: conceitos e características da Sociedade da Informação e da Sociedade Digital. 29 ago. a 2 set. 2007. Disponível em: <<http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2007/resumos/R1533-1.pdf>>. Acesso em: 12 maio 2017.

KOMAITIS, Konstantinus. **The current state of Domain Name Regulation**: domain names as second-class citizens in a mark-dominated world. p. 45. Disponível em: <<http://www.komaitis.org/my-book.html>>. Acesso em: 18 out. 2017.

LOTUFO, Larissa. Tendências para o comércio digital em 2017. **E-commercebrasil**, 11 abr. 2017. Disponível em: <<https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/tendencias-e-commerce-2017/>>. Acesso em: 23 maio 2017.

LUCCA, Newton de; SIMÃO FILHO, Adalberto e outros. **Direito & internet** – aspectos jurídicos relevantes. Bauru, SP: EDIPRO, 2000.

MACHADO, Alexandre Fragoso. **O uso da marca e sua integridade**. Rio de Janeiro: Bookstart, 2015.

MAKING Money Through Domain Parking. **Domain Bits**, 30 ago. 2008. Disponível em: <<http://www.domainbits.com/domain-parking/>>. Acesso em: 6 out. 2017.

MARTINES, Fernando. Aumento de opções de domínio na internet expõe empresas a fraudes. **Consultor Jurídico**, 11 jun. 2016. Disponível em: <<http://www.conjur.com.br/2016-jun-11/aumento-opcoes-dominio-internet-expoe-empresas-fraudes>>. Acesso em: 19 ago. 2017.

MOREIRA, Fábio Lucas et al. **O direito na era digital**. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012.

MOTA, Gabriel. WhatsApp bloqueado: entenda as causas e consequências que justificam o ato. **A Gambiarra**, 17 dez. 2015. Disponível em: <<https://www.agambiarra.com/bloqueio-whatsapp/>>. Acesso em: 25 maio 2017.

NEVES, Kelli Angelini. **Nomes de domínio na internet**: aplicação do sistema de solução de conflitos. São Paulo: Novatec Editora, 2015. p. 82-86.

PROPRIEDADE Intelectual. Disponível em: <<http://www.aspi.org.br/pt-br/propriedadeintelectual.aspx>>. Acesso em: 23 maio 2017.

RIO DE JANEIRO. **Ag. de I. n.º 0036986-65.2011.8.19.0000**, TJRJ, 7ª Câm. Cível, Rel. Des. Maria Henriqueta Lobo, J. em 07/12/2011.

RITTER JUNIOR, Renato José. **Os direitos da propriedade intelectual no sistema de inovação: interações entre universidade, empresa e governo.** Porto Alegre: 2015.

SACI-Adm. Disponível em: <<https://registro.br/dominio/saci-adm.html>>. Acesso em: 25 out. 2017.

SCUDELER, Marcelo Augusto. **Do direito das marcas e da propriedade intelectual.** 2. ed. Campinas, São Paulo: Servanda, 2008. p. 138.

SCUDERE, Leonardo. **Risco digital.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

SOARES, José Carlos Tinoco. Abuso de direito pelo uso de nomes de domínio na internet. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, n. 786, p. 68-76, 2001.

SOARES, Tinoco. **Tratado da propriedade industrial.** V. I. São Paulo: Resenha Tributária, 1988.

TOFFLER, Alvim. **O choque do futuro.** Tradução de Eduardo Francisco Alves. 3. ed. Rio de Janeiro: Record, 1970.

VIBES, Federico Pablo. **El nombre de dominio de internet.** Buenos Aires: La Ley, 2003.

VIEIRA, Marcos Antônio. **Propriedade industrial – marcas.** Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2006.

WACHOWICZ, Marcos. **Propriedade intelectual & internet.** Curitiba: Juruá, 2002.

WHOIS. **Wikipedia.** Disponível em: <<https://pt.wikipedia.org/wiki/WHOIS>>. Acesso em: 2 out. 2017.

WIPO Arbitration and Mediation Center. **Caso No. D2016-2386.** Lojas Renner S.A. v. Carmen Brown.

_____. **Caso 2000-0003 da OMPI.** Disponível em: <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0003.html>>. Acesso em: 23 out. 2017.

_____. **Caso D2016-1127.** Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. v. CenK Erdogan, Trnames Domain Name Services. Sole Panelist: Nathalie Dreyfus. Date: July 29, 2016.

_____. **Caso D99-0001.** Disponível em: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/1999/d1999-0001.html> Acesso em: 20 out. 2017.

WIPO Guide to the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP). Disponível em: <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/guide/#a>>. Acesso em: 16 out. 2017.

WIPO. **Total Number of Cases per Year.** Disponível em: <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/cases.jsp>>. Acesso em: 18 out. 2017.