

## As marcas e os Nomes de Domínios

A Internet colocou o conhecimento/informação a um clique na tela de um computador, notebook e Smartphone. E passamos a conviver ao mesmo tempo, com grande e novo desafio em relação à violação das Propriedades Intelectuais.

Os operadores do direito têm empenhados os seus esforços para a questão envolvendo a violação de direitos autorais e crimes cibernéticos.

Toda essa nova gama de estrutura e uso da tecnologia trouxe consigo violações de direitos. Entre elas, a violação à proteção das marcas.

Logo no início da Internet, muitas empresas foram surpreendidas com a descoberta de que os domínios com as suas marcas já haviam sido registrados anteriormente por terceiros, sem qualquer relação com a marca ou os titulares da mesma. Esses terceiros estavam visando apenas obter lucro com a venda/cessão desses domínios para os verdadeiros titulares da marca, interessados em explorar o endereço na Grande Rede.

Esta prática ficou conhecida como cibergrilagem Numa clara referência ao termo grileiro, empregado para o indivíduo que se apropria de terras alheia.

Muitos são os relatos ao longo da história de apropriação indevida de invenções e obras de outréms.

Henrique Gandelmann (1997, p. 48), estudioso do tema relativo à proteção dos direitos autorais cita que “vários estudiosos de literatura confirmam que Shakespeare, em sua dramaturgia, utilizava temas e personagens e até mesmo a linguagem expressa nos diálogos, de outros autores, alterando seus textos, criando os personagens que já existiam”.

Com a invenção da prensa por Gutenberg adveio o conceito de Propriedade Intelectual e os Institutos de proteção, primeiramente com o Instituto do Copyright na Inglaterra no século XV, que visava a proteção da obra e o Droit d’Auteur advindo da França no século XVIII no contexto dos ideais da revolução francesa, que tinha como escopo proteger os direitos relativos ao autor propriamente dito.

Com a chegada da Revolução Industrial veio a necessidade de proteger os produtos de ordem como invenções. Assim surgiu o conceito de Propriedade Industrial que se desenvolveu até os institutos que conhecemos hoje.

E então chegamos ao moderno mundo dos tempos atuais, onde a Internet é imprescindível para todo e qualquer consumidor.

Um usuário de internet ao digitar o domínio [casasbahia.com.br](http://casasbahia.com.br) espera encontrar a página oficial desse grande magazine. E ali estando, deseja visualizar os produtos por ela comercializados, e suas promoções, bem como informações gerais sobre a empresa. Existe assim, uma ligação direta entre a marca comumente utilizada pelo Magazine para identificar suas lojas e seus serviços junto ao mercado e o endereço virtual na Internet.

Por essas razões, com exceção das marcas de alto renome, vigora para o registro das marcas o princípio da especificidade ou especialidade, abrangendo apenas as atividades de atuação direta ou coligadas com os da marca registrada. Essas atividades de produtos e serviços são classificadas de acordo com uma tabela de classificação internacional, adotada pelo INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Conceituada a marca e demonstrada a necessidade de registro da mesma perante o INPI – autarquia federal responsável pelo processamento dos pedidos de registro de marcas no Brasil. É momento de conhecermos os procedimentos básicos do processo de registro de marca.

Pela atual legislação (Lei 9279), as marcas são classificadas como de: Produto (Distinção de Produtos idênticos, semelhantes ou afins), Marca de Serviço (Distinção de Serviços idênticos, semelhantes ou afins), Marca Coletiva (Identificação de produtos ou serviços provenientes de determinado grupo ou entidade) ou uma Marca de Certificação (Atestar a conformidade de produtos ou serviços a determinadas normas ou especificações técnicas).

As marcas também podem ser classificadas de acordo com a forma de apresentação: Nominativas (Sinal constituído apenas por palavras, ou combinação de letras e/ou algarismos, sem apresentação fantasiosa), Mistas (sinal que combina elementos nominativos e figurativos), Figurativas (sinal constituído por desenho, imagem, formas fantasiosas em geral) ou Tridimensionais (sinal constituído pela forma plástica distintiva e necessariamente incomum do produto).

Aqui, vamos nos limitar a expor os detalhes da marca nominativa, uma vez que partimos da premissa de que um nome de domínio é uma marca nominativa.

A primeira providência que qualquer pessoa, física ou jurídica, deve tomar é realizar uma busca unto ao banco de dados do INPI para verificar se não há marca parecida, igual ou semelhante com pedido anterior naquela autarquia federal, que possa vir impedir o seu registro.

Em seguida, verificar se a marca desejada não está lista de proibições legais. Por exemplo: uma marca que atente contra a moral e os bons costumes.

Com o resultado da busca em mãos e nada impedindo, far-se-á a petição do registro, juntando os documentos que comprovem o efetivo exercício das atividades a que se destina essa marca e os de constituição da pessoa.

As fases do processo de registro de marca dentro do INPI são: Exame formal, publicação do pedido (para que terceiros possam se manifestar contra o referido pedido), análise do mérito, deferimento (quando ocorrer) e concessão (validando a marca por dez anos ao seu titular).

E quanto ao registro de domínio?

Os endereços virtuais (Internet) geralmente são utilizados os nomes para identificar os respectivos websites a que correspondem, o que amplamente denominamos de nome de domínio.

Para acessar um Web Site o usuário digita o nome do domínio ou URL (Uniform Resource Locator), seguida das extensões classificativas de natureza ou localidade do Site (.com, .com.br, ..org.br, etc)

No Brasil, um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo.

Recentemente o CGI – comitê gestor da internet, passou a ser obrigado a cancelar o registro de domínios de terceiros que não possuam a real comprovação da propriedade da marca, e repassando este àquele que tiver o certificado de registro dessa.

O legislador brasileiro assim o fez, para evitar e coibir o abuso ocorrido lá no início da Internet, quando usuários aproveitadores passaram a registrar domínios de marcas famosas apenas para revender ou se aproveitar da sua boa fama.

Agora, todo e qualquer titular de marca registrada pode assim, comunicar o CGI e solicitar o repasse do domínio de sua marca para si.

É aqui que vemos outro importante aspecto da marca registrada. O registro de uma marca junto ao INPI ganhou a força de derrubar o registro e domínio igual em nome de terceiros.

**Marca – Só é dono quem registra!**

Bartholomeu Augusto Dias

Consultor Especialista em Propriedade Intelectual

contato@bbkpi.com.br

Skype: bartho.augusto.dias

www.bbkpi.com.br