

## **Resolução nº 13**

### **Proteção da Marca na Internet**

**O Comitê Executivo e o Conselho Diretor da ABPI aprovaram em 3 de agosto de 2001 a Resolução abaixo transcrita, proposta conjuntamente pela Comissão de Marcas e pela Comissão de *Software* e Informática, a qual foi encaminhada à Câmara dos Deputados: Presidente; Deputado Clementino Coelho; Comissões: Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI); Economia, Indústria e Comércio (CEIC) e Constituição, Justiça e de Redação (CCJR).**

**Assunto: Conflito entre Marcas e Nomes de Domínio - Extensão da proteção do Registro de Marca à Internet - projetos de Lei ns. 2.300/00 e 2.535/00**

Considerando que:

- a) a introdução e popularização do uso de computadores pessoais criaram um ambiente virtual para a oferta de produtos e serviços e a prática de negócios por intermédio da Internet;
- b) a evolução da técnica, no intuito de aprimorar o acesso às informações disponibilizadas na Internet, substituiu os códigos numéricos que individualizam cada computador conectado à rede por uma palavra (nome de domínio), de memorização e manuseio mais fáceis por parte do usuário;
- c) os nomes de domínio, ao propiciarem a localização e identificação dos diversos endereços eletrônicos existentes na Internet, deixaram de ser um mero número telefônico codificado e passaram a desempenhar funções nitidamente marcárias;
- d) atualmente tramitam na Câmara dos Deputados 2 (dois) Projetos de Lei (ns. 2.300/00 e 2.535/00, de autoria dos Deputados Clementino Coelho e Valdeci Oliveira, respectivamente), que objetivam explicitar a proteção da marca no seio da Internet,

a ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, após estudar e debater o assunto no seio de suas Comissões de Marcas e de "Software" e Informática, adota a presente resolução e conclui que:

1 - A marca confere a seu titular uma exclusividade de uso no que concerne ao seu emprego como elemento identificador de produtos e serviços, seja no meio real, seja no ambiente virtual composto por todo e qualquer meio de comunicação, notadamente a Internet, como explicitado

na justificação do Projeto de Lei 2.300/00 e nas resoluções relativas às questões Q155 e Q164 da AIPPI - Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle;

2 - Sempre que colidir com marca anteriormente registrada ou usada por outrem, o nome de domínio sujeita seu titular à invalidação do registro, ao bloqueio e abstenção do seu uso (inclusive a título cautelar ou de antecipação de tutela) e ao pagamento de uma indenização, sem prejuízo das demais medidas cíveis e criminais que forem cabíveis;

3 - A notoriedade ou alto renome não são condições imprescindíveis para que as marcas sejam protegidas na Internet contra a imitação ou reprodução (parcial, total ou com acréscimo), mas demonstram o dolo do agente ao usurpá-las e permitem a exacerbação das medidas sancionatórias;

4 - A atual legislação já confere proteção às marcas em todo e qualquer meio no qual as mesmas podem ser postas em evidência como sinais identificadores de produtos e serviços, não tendo a jurisprudência hesitado em, acertadamente, aplicar a legislação marcária para solucionar conflitos entre marcas e nomes de domínio;

5 - Não obstante o disposto no item acima, é salutar a proposta expressa nos Projetos de Lei ns. 2.300/00 e 2.535/00, no sentido de explicitar a proteção da marca no âmbito da Internet;

6 - A existência de uma norma legal que, de forma clara e expressa, tutele a marca nos meios de comunicação, notadamente a Internet, facilita o trabalho do juiz (o qual, dado o elevado volume de serviço, nem sempre dispõe de tempo hábil para consultar a doutrina e a jurisprudência amiúde ou aplicar a analogia e outros recursos de Hermenêutica) e permite que as defesas que se limitem a negar em juízo a existência de dita proteção possam ser reputadas como abusivas, autorizando a adoção das sanções relativas à litigância de má fé e à antecipação de tutela preconizadas nos arts. 17, I, 18 e 273, II, todos do atual Código de Processo Civil (Lei 5.869/73);

7 - Comparando-se os dois Projetos de Lei acima aludidos (ns. 2.300/00 e 2.535/00), verifica-se que o que possui melhor técnica redacional é o primeiro, já que o segundo adota terminologia imprópria ("marca notória", instituto previsto no revogado art. 67 da Lei 5.772/71 e que hoje possui o nomen juris de marca de alto renome, a teor do art. 125 da Lei 9.279/96) e é por demais restritivo, não abarcando as situações de concorrência desleal, que podem se verificar relativamente a marcas não registradas que sejam pública e regularmente usadas;

8 - O Projeto de Lei nr. 2.300/00 necessita ainda de alguns ajustes, no intuito de aperfeiçoá-lo, para o que a ABPI propõe as sugestões constantes do anexo I, as quais, acompanhadas das respectivas justificações, fazem parte integrante da presente resolução.

ANEXO I

Considerando que o PL 2300/2000 propõe, em suma, que ao artigo 131 da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9279 de 15.05.1996 - LPI) seja acrescentado o seguinte parágrafo único:

"Parágrafo único. A proteção estende-se ao uso da marca, ou de textos que a caracterizem inequivocamente, em documentos, dados ou nomes de domínio para uso em redes de computadores, inclusive a Internet."

a ABPI explicita a seguir as alterações que reputa necessárias, a saber:

1ª Recomendação:

Excluir a passagem "ou de textos que a caracterizem inequivocamente".

Justificativa:

O trecho em questão é supérfluo, pois a alusão aos "textos" já se acha abarcada pela expressão "documentos", dos quais aqueles são espécies. Ademais, o que caracteriza inequivocamente a marca é a própria marca, de modo que a passagem "ou de textos que a caracterizem inequivocamente" viria a ser interpretada como "ou de textos que contenham a marca", o que interfere com o legítimo exercício do direito de citação de marca alheia, contemplado no art. 132, inciso IV, da Lei 9.279/96.

A citação de marca alheia, quando feita sem intuito comercial e sem prejuízo ao seu caráter distintivo, é medida autorizada em lei, essencial à liberdade de Imprensa. Com efeito, os jornais, revistas e outros meios de comunicação (hoje existentes inclusive no ambiente virtual formado pela rede de computadores) muitas vezes necessitam aludir ao nome e às marcas de empresas para prestar os seus serviços de utilidade pública. Caso fosse mantida a redação original contemplada no Projeto de Lei 2.300/00, o exercício deste direito de citação poderia vir a ser afetado, comprometendo a constitucionalidade da norma proposta.

Por fim, há que se destacar que o dispositivo se destina a regular o uso da marca. Sendo assim, a alusão a "textos" é imprópria, já que estes não se subsumem no conceito de marca e já encontram proteção específica no âmbito do Direito Autoral.

2ª Recomendação:

Substituir a passagem "em redes de computadores, inclusive a Internet" por "qualquer meio de comunicação, notadamente, redes de computadores, inclusive a Internet".

Justificativa:

Muito embora tenha sido feliz a inclusão proposta de "rede de computadores", inclusive com a explicitação "inclusive na Internet", observa-se que a Internet é uma espécie do gênero meios de comunicação, porquanto as redes de computadores são uma modalidade técnica, essencialmente eletrônica, de comunicação.

Objetivando permitir ao texto proposto ter um alcance ainda mais amplo em sua previsão legal, recomenda-se a inclusão da referência ao gênero de forma de comunicação mais ampla possível, de modo a possibilitar, especialmente no futuro, a proteção ao direito de marca em outras vias de comunicação que o avanço da técnica venha a criar, como já se nota pelo uso de telefones celulares com acesso à Internet.

Conclusão:

Em vista das recomendações e respectivas justificativas ora expostas, propõe-se que a redação do parágrafo único proposto seja a seguinte:

"A proteção estende-se ao uso de marca, em documentos, dados ou nomes de domínio em qualquer meio de comunicação, notadamente, redes de computadores, inclusive a Internet."

Rio de Janeiro, 03 de agosto de 2001

José Antonio B.L. Faria Correa  
Presidente

Publicada na Revista da ABPI (55): 50 - Nov../Dez. 2001