

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO
CURSO DE DIREITO

SIMONE HÉRVILA DIAS SILVA

**COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS E NOMES DE DOMÍNIO NO AMBIENTE
VIRTUAL: o Sistema de Marcas brasileiro frente aos desafios da Sociedade
Informacional**

São Luís
2020

SIMONE HÉRVILA DIAS SILVA

**COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS E NOMES DE DOMÍNIO NO AMBIENTE
VIRTUAL: o Sistema de Marcas brasileiro frente aos desafios da Sociedade
Informacional**

Monografia apresentada ao Curso de Graduação em Direito do Centro Universitário Unidade de Ensino Superior Dom Bosco como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharela em Direito.

Orientadora: Profa. Dra. Heloísa Gomes Medeiros.

São Luís
2020

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Centro Universitário - UNDB / Biblioteca

Silva, Simone Hérvila Dias

Colidência entre marcas e nomes de domínio no ambiente virtual: o sistema de marcas brasileiro frente aos desafios da sociedade informal. / Simone Hérvila Dias Silva. __ São Luís, 2020.

68f.

Orientador: Prof. Dra. Heloisa Gomes Medeiros

Monografia (Graduação em Direito) - Curso de Direito – Centro Universitário Unidade de Ensino Superior Dom Bosco – UNDB, 2020.

1. Propriedade industrial - marcas. 2. Sociedade da informação. 3. Domínio da internet. 4. Marcas registradas. I. Título.

SIMONE HÉRVILA DIAS SILVA

**COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS E NOMES DE DOMÍNIO NO AMBIENTE VIRTUAL:
o Sistema de Marcas brasileiro frente aos desafios da Sociedade Informacional**

Monografia apresentada ao Curso de Graduação em Direito do Centro Universitário da Unidade de Ensino Superior Dom Bosco como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharela em Direito.

Aprovada em: 17/12/2020.

BANCA EXAMINADORA

Profa. Dra. Heloísa Gomes Medeiros (Orientadora)
Centro Universitário Unidade de Ensino Superior Dom Bosco

Prof. Ms. José Murilo Dualibe Salém Neto
Centro Universitário Unidade de Ensino Superior Dom Bosco

Profa. Ma. Rayana Pereira Sotão Arraes
Membro Externo

*Aos meus pais, que me ensinaram os
pilares da virtude.*

AGRADECIMENTOS

Durante minha caminhada nos cinco anos de graduação em Direito na UNDB, recebi incentivo, apoio, força e carinho de muitas pessoas que diretamente contribuíram de forma valiosa para minha conquista acadêmica. As palavras escritas nas próximas linhas não conseguem mensurar a minha eterna gratidão a vocês. Em especial:

Agradeço aos meus pais Wellington e Claudia, que muito se esforçaram para me proporcionar uma educação baseada em valores, incessantemente dando o melhor que puderam para que eu pudesse estudar e conseguisse ter um diploma universitário. Você são meu exemplo de vida, espero um dia retribuir toda a confiança e sabedoria que a mim investiram ao longo vida. Meu amor eterno a vocês.

À minha irmã Hevelise, minha melhor amiga e cúmplice, que foi a minha fortaleza em todos os momentos que precisei, me escutando e não me deixando desistir. Incentivou e sempre me lembrou que eu poderia concretizar esse objetivo que anteriormente parecia tão distante, mas que agora se realiza. Amo você, Lise.

Aos meus compadres Emanuelle e Thiago, que acreditaram no meu potencial, torcendo por mim e vibrando com as minhas conquistas. Que eu possa continuar acompanhando o crescimento da minha amada afilhada Eliza Helena, guiando-a no caminho do bem. À minha tia Teresa Cristina que sempre demonstrou orgulho em me ver prosperar e me proporcionou momentos maravilhosos.

Gratidão a toda minha família, que ajudaram a me tornar uma pessoa melhor a cada dia, que acompanharam todos os desafios e dificuldades para que eu concluísse o curso e entenderam minha ausência nos últimos semestres. Obrigada pelas vibrações positivas que elevaram meu alto astral em vários momentos de tensão.

Às minhas amigas do Fórum: Adriana, Rouseane, Ana Priscila, Milena, Cláudia, Alexandra e Rita que presenciaram muitas das minhas aflições e dificuldades para tentar conciliar a rotina de trabalho e estudo durante os últimos cinco anos. Obrigada por todo carinho, paciência, apoio e alegria.

Aos amigos que fiz ao longo da vida, que torceram por mim e que mesmo distantes contribuíram de alguma forma para esse momento.

Aos meus professores do curso de Direito da UNDB, que me transformaram como pessoa e que a todo instante me passavam a certeza que valia a pena prosseguir. Obrigada pelos ensinamentos no decorrer da faculdade e que jamais serão esquecidos. À Profa. Aline Fróes pela benevolência e paciência.

Gratidão, em especial, à minha orientadora Dra. Heloísa Gomes Medeiros, meu exemplo de profissional, a quem eu admiro e tive o privilégio de conviver um pouco mais de perto. Palavras não serão capazes de descrever o quanto estive disposta a me auxiliar durante todo o tempo, incentivando o caminho da pesquisa acadêmica, confiando e acreditando no meu potencial. Helô, tu és incrível e muito importante para mim, muito obrigada!

Ao meu amigo Luiz Felipe, além de ter sido minha dupla de trabalhos acadêmicos, foi um grande apoio durante o curso, sempre me ajudando quando mais precisei. Uma amizade que levarei para o resto da vida.

Aos meus amigos da faculdade: Lays Silva, João Leonardo, Marcos Vinícius, Lucas Carvalho, Tacyelle Costa, Adaldson Feitosa, Lícia Helena, Hellen Flávia, André Gustavo, Dickson que me proporcionaram grandes gargalhadas e permitiram que a jornada durante a graduação fosse mais leve e doce. À José Valdeci, que infelizmente não pode continuar no curso, mas foi um grande amigo nos momentos mais difíceis no início da graduação.

Aos colegas dos grupos de pesquisa Estudos em Propriedade Intelectual e Inovação (EPI), O Brasil e o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, 3º Turno, Ferramentas Contemporâneas de Gestão de Conflitos e Liga Acadêmica de Direito Privado (LADP) pelas energias positivas que compartilharam comigo. À Profa. Ma. Maíra Lopes de Castro, com sua generosidade, atenção e carinho, me ensinou a melhorar técnicas de negociação e se tornou uma pessoa muito querida.

Agradeço também aos colaboradores da UNDB, em especial, aos funcionários da biblioteca que estavam continuamente dispostos a me ajudar. Além do Arthur Almeida, pessoa iluminada e de energia contagiante que me alegrava pelos corredores.

Termino dedicando minha vitória a Deus, meu agradecimento eterno a Ele que em sua infinita bondade me permitiu viver tudo isso, por me proporcionar conviver com pessoas maravilhosas durante essa jornada e por renovar minhas forças quando eu quase fraquejei. Sem Ele nada disso seria concretizado.

Gratidão é a palavra!

“De onde viemos? Aonde vamos?
Viajemos e compreendamos nosso
destino [...]. Na era dos computadores,
temos mais ideias e sonhos. Agora
estamos diante do desafio do amanhã.
Com o aumento do conhecimento e da
tecnologia. Nós mudamos nossas vidas e
nossos mundos. Dos confins do espaço
às profundezas do mar. Nós construímos
numa vasta rede eletrônica [...].”

(Pierre Badin)

RESUMO

O presente trabalho monográfico analisa a proteção marcária brasileira diante da colidência entre marcas *versus* nomes de domínio no ambiente virtual. Diante das contribuições do estudo para o âmbito jurídico, como também para o campo acadêmico e para a sociedade, a pesquisa averigua os reflexos das tecnologias da informação e comunicação para o direito exclusivo do titular de uma marca na Propriedade Industrial, levando em consideração as interações sociais e as atividades empresariais na Internet. Para tanto, ilustra os principais fundamentos do Sistema de Marcas na Sociedade Informacional, tendo como cenário tecnológico a Quarta Revolução Industrial, como também apresenta os aspectos essenciais das marcas, do momento do registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) à perda dos direitos do titular e analisa as marcas na Internet e possíveis conflitos quanto ao registro delas em endereço eletrônico. O método hipotético-dedutivo alicerça toda a pesquisa, abrangendo uma modalidade científica, com objetivo exploratório e descritivo. Diante disso, o trabalho revela que existem mecanismos administrativos para solucionar os conflitos inerentes ao registro de domínios, no entanto, são encontradas lacunas legislativas no ordenamento jurídico brasileiro por não conseguir acompanhar tantas mudanças, o que impõe a constatação de que a Era Digital mostra-se como uma realidade cada vez mais presente, principalmente nas atividades empresariais, evidenciando a urgência de uma proteção legal às marcas no ciberespaço, como um novo modelo de comércio em expansão.

Palavras-chave: Domínio. Internet. Marcas. Propriedade Industrial. Sociedade Informacional.

ABSTRACT

This monographic work analyzes the Brazilian trademark protection before the collision between trademarks *versus* domain names in the virtual environment. Regarding the study's contributions to the juridical atmosphere, as well as to the academic field and to the society, the research inquires the information and communication technologies reflexes to the exclusive right of a trademark holder in the Industrial Property, considering the social interactions and the business activities on the Internet. In order to this, it illustrates the Trademark System main fundamentals in the Informational Society, with the Fourth Industrial Revolution as a technological scenario, also it presents the trademarks' essential aspects, from the National Institute of Industrial Property (INPI) registration moment to the loss of the holders' rights and it analyzes the trademarks on the Internet and the possible conflicts regarding to their registration at an electronic address. The hypothetical- deductive method is used as this research's base, including a scientific category, with a exploratory and descriptive goal. Therefore, this work shows that there are administrative mechanisms to solve the domain registration conflicts, nevertheless, legislative blanks are found in the Brazilian Legal System due not to follow so many changes, what reveals that the Digital Age shows itself as an increasingly present reality, mainly in the business activities, highlighting the legal protection urgency to the trademarks in the cyberspace as a new rising commerce model.

Keywords: Domain. Internet. Trademarks. Industrial Property. Information Society.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1	–	Marca de produto Coca-Cola	31
Figura 2	–	Marca de serviço Gol Linhas Áreas	32
Figura 3	–	Marca de certificação Inmetro	32
Figura 4	–	Marca coletiva Cotriguaçu.....	32
Figura 5	–	Marca nominativa Maizena	33
Figura 6	–	Marca figurativa Nike	33
Figura 7	–	Marca mista Tim	33
Figura 8	–	Marca tridimensional Toblerone.....	34
Figura 9	–	Marca estrangeira McDonald's	34
Figura 10	–	Marca brasileira e de alto renome Natura Cosméticos S.A.....	35
Figura 11	–	Marca de fantasia Kodak	35
Figura 12	–	Marca arbitrária Lojas Americanas	36
Figura 13	–	Marca sugestiva Facci	36
Figura 14	–	Marca descritiva Copo de Leite Laticínios Ltda ME	36

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ARPAnet	Advanced Research Projects Agency (Rede da Agência de Pesquisas em Projetos Avançados)
ART	Artigo de legislação
C/C	Combinado com
CGI.br	Comitê Gestor da Internet
CUP	Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial
DNS	Domain Name System (Sistema de Nome de Domínio)
FAPESP	Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
gTLD	Generic top-level domain (Domínio genérico de nível superior)
HTTP	Hypertext Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Hipertexto)
ICANN	Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números)
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
IP	Protocol Internet (Protocolo de Internet)
LPI	Lei da Propriedade Industrial
NIC.br	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Industrial
TCP	Transmission Control Protocol (Protocolo de Controle de Transmissão)
SACI-adm	Sistema Administrativo de Conflitos de Internet
TCP/IP	Protocolo de Controle de Transmissão/Protocolo Internet
TICS	Tecnologias da Informação e Comunicação
TJ-SP	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
TRIPs	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio)
UDRP	Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nomes de Domínio)
WIPO	World Intellectual Property Organization (Organização Mundial da Propriedade Industrial)
WWW	World Wide Web (rede mundial de computadores)

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	13
2	A QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL, A SOCIEDADE INFORMACIONAL E O SISTEMA DE MARCAS	16
2.1	A Quarta Revolução Industrial: nova era de perspectivas	16
2.2	A sociedade informacional e o avanço da tecnologia	20
2.3	Breve análise da Propriedade Industrial e o Sistema de Marcas	25
3	ASPECTOS ESSENCIAIS DO SISTEMA DE MARCAS	29
3.1	A criação de uma marca: noções gerais do conceito, funcionalidade, classificação e distinção do nome empresarial	29
3.1.1	Conceito, natureza jurídica e a função das marcas	29
3.1.2	Classificação das marcas	31
3.1.3	Colisões entre a marca e o nome empresarial	37
3.2	Protegendo a marca: questões legais do registro e a vedação à concorrência desleal	38
3.2.1	O pedido de registro de marca	38
3.2.2	Vigência, cessão, perda de direitos e nulidade da marca	41
3.2.3	Crimes contra a marca e vedação à concorrência desleal	43
4	CONFLITOS E TENDÊNCIAS DAS MARCAS NA ERA DIGITAL	46
4.1	Síntese histórica da Internet e o comércio eletrônico	46
4.2	Registro de nome de domínio	48
4.3	Conflitos entre marcas e nomes de domínio na Internet	50
4.4	Soluções para proteção das marcas na Sociedade Informacional	54
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	58
	REFERÊNCIAS	61

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como escopo abordar o tema sobre a proteção marcária brasileira diante da colidência entre marcas *versus* nomes de domínio no ambiente virtual. As transformações tecnológicas que ocorreram na sociedade informacional refletem impactos na economia, principalmente nas atividades empresariais presentes no ciberespaço. A partir disso, a pesquisa direciona-se para a análise das Marcas, que são signos visualmente perceptíveis a atuar como agente individualizador de um produto ou serviço no mercado.

A motivação para o presente estudo surgiu da compreensão da relevância dos signos distintivos da Propriedade Industrial, em especial as Marcas, para os interesses sociais e o desenvolvimento tecnológico. A pesquisa de tais conceitos torna-se um desafio para o âmbito jurídico, tanto na doutrina e jurisprudência quanto no campo acadêmico, através dos quais novas interações nascem a partir do desenvolvimento de recentes tecnologias, e a existência de lacunas legislativas devido ao fato de o ordenamento jurídico brasileiro não conseguir acompanhar tantas mudanças.

O tema abordado apresenta vantagens positivas para a sociedade em geral, haja vista a observância dos reflexos das mudanças no modo de viver do indivíduo diante do seu contato com tecnologias que surgem a todo instante. Deste modo, a pesquisa científica poderá fomentar futuros estudos sobre os desafios das novas tecnologias oriundas da sociedade informacional e seus reflexos no Sistema de Marcas. Isto se faz relevante em razão da linha tênue entre a expansão da Internet e as atividades comerciais que movimentam a economia mundial.

Diante de um cenário tecnológico cada vez mais competitivo, a pesquisa traz à baila como problema se a proteção marcária existente é capaz de garantir os impactos da Era Digital às Marcas, principalmente quando migra do espaço físico para o digital. Portanto, o epicentro do objetivo concentra-se em averiguar os reflexos das tecnologias da informação e comunicação para o direito exclusivo do titular de uma marca na Propriedade Industrial, levando-se em consideração as interações sociais e as atividades empresariais no ambiente virtual.

No que diz respeito à formulação do objetivo geral, três objetivos específicos norteiam a estrutura da pesquisa. Primeiramente, busca-se ilustrar os principais fundamentos do Sistema de Marcas na Sociedade Informacional, tendo

como cenário tecnológico a Quarta Revolução Industrial. Apresenta-se como o segundo objetivo os aspectos essenciais das marcas, do momento do registro no INPI à perda dos direitos do titular para, no terceiro momento, analisar as marcas na internet e possíveis conflitos quanto ao registro delas em endereço eletrônico.

Parte-se da hipótese inicial de que o registro de marca no Brasil sob o pálio da Lei da Propriedade Industrial colide com a marca quando registrada em endereço eletrônico, uma vez que as expedições de registro de marca física e virtual são realizadas em órgãos diferentes. Para tanto, nos casos em que haja a confirmação de tais impasses, busca-se analisar a eficácia dos mecanismos de resolução de conflitos existentes, tanto na esfera administrativa em âmbito nacional e internacional, bem como através da legislação e jurisprudência do ordenamento jurídico pátrio.

Assim, para viabilizar o teste da hipótese, realiza-se uma pesquisa alicerçada pelo hipotético-dedutivo. Quanto à modalidade de pesquisa científica, o objetivo caracteriza-se como exploratório e descritivo, cujas informações levantadas serão objeto de estudo, delimitando o campo das marcas e dos registros de nomes de domínio na internet (PRODANOV; FREITAS, 2013). Posto isto, a presente pesquisa, que se quer qualitativa, realiza-se com procedimentos técnicos e documentais.

Quanto à estrutura, o trabalho subdivide-se em três capítulos. No primeiro capítulo pretende-se mostrar a conexão entre um novo paradigma tecnológico, sustentado pela vigência da Quarta Revolução Industrial, vertente adotada no trabalho, bem como a Sociedade Informacional e a Propriedade Industrial. Entende-se, no primeiro momento, que a tecnologia é a força motriz que interliga os três conceitos, e ela é categoria base para o embasamento teórico do Sistema de Marcas na contemporaneidade.

Na construção do segundo capítulo tem-se a apresentação dos aspectos essenciais das Marcas como signos distintivos da Propriedade Industrial. Como um bem de grande valor e importância para a atividade empresarial, demonstra-se o papel principal das marcas para diferenciar produtos e serviço no mercado, evitando-se confusão aos consumidores. Em razão da sua relevância, aborda-se suas características, classificações e, principalmente, o registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) sob o pálio da Lei da Propriedade Industrial (LPI).

No terceiro capítulo apresenta-se um breve histórico da internet, além da importância da marca como um modelo de comércio em expansão na internet.

Apresenta-se os conceitos, os requisitos e o princípio adotado no Brasil para o registro de nome de domínio na internet. Destaca-se, também, os impasses existentes quanto a concessão de um registro de uma marca em endereço eletrônico idêntico a uma marca anteriormente registrada no INPI, transtornos que podem causar prejuízos financeiros a quem detém o direito exclusivo da marca.

Ao final, busca-se responder a questão principal da pesquisa, bem como se os objetivos, geral e específicos, foram atendidos com a confirmação da hipótese, indicando as possíveis soluções para os casos em que existam colidência entre o registro de marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) *versus* o registro de marcas em endereços eletrônicos. O trabalho tem o propósito de trazer à tona o debate atual acerca do tema, em virtude de a tecnologia ser uma realidade cada vez mais presente nas atividades empresariais.

2 A QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL, A SOCIEDADE INFORMACIONAL E O SISTEMA DE MARCAS

Para compreender a sociedade informacional e suas transformações tecnológicas, faz-se necessário o resgate dos acontecimentos que ocorreram outrora e mudaram os paradigmas anteriormente estabelecidos e, assim, permitiram que revoluções surgissem e modificassem o transcurso da sociedade. Debate-se sobre a vigência de uma Quarta Revolução Industrial, vertente adotada neste trabalho e as revoluções industriais antecessoras.

Além disso, analisa-se as peculiaridades da sociedade informacional, principalmente no que tange às novas tecnologias da informação e comunicação. Entende-se que as transformações ocorridas refletem impactos à Propriedade Industrial, em especial, ao sistema de registro de marcas, que no Brasil a análise é realizada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

2.1 A Quarta Revolução Industrial: nova era de perspectivas

Para que se compreenda os impactos das revoluções tecnológicas que aconteceram até os dias atuais, mostra-se pertinente mencionar o embate teórico-filosófico sobre a definição de paradigma. O filósofo estaduniese Thomas Khun, em sua obra clássica “A estrutura das revoluções científicas”, escrita em 1962, assevera que paradigma se conceitua como um modelo ou padrão aceito para evidenciar uma revolução científica (MEDEIROS, 2019).

Em contrapartida, os vários conceitos de paradigma de Thomas Khun foram alvos de críticas, principalmente por Karl Popper, filósofo austro-britânico, o qual acreditava na racionalidade da ciência (RUFATTO; CARNEIRO, 2009). Para compreender a tecnologia e seus reflexos na sociedade, usa-se como cenário a vertente que se desenvolve na comunidade científica - a Quarta Revolução Industrial, um novo marco teórico de ruptura apresentada por Klaus Schwab (2016).

Há revolução quando novas tecnologias e paradigmas desencadeiam uma alteração profunda nas estruturas sociais e nos sistemas econômicos. Observa-se que uma série de Revoluções Industriais, iniciadas na segunda metade do século XVII (de força muscular à produção humana), evoluiu até a Quarta Revolução Industrial (produção humana potencializada pela cognição) (SCHWAB, 2016). Portanto,

segundo o autor, o conceito de revolução está intrinsicamente ligado a uma transformação súbita e radical.

Mostra-se relevante a compreensão de forma mais abrangente da velocidade e amplitude de um novo paradigma denominado Quarta Revolução Industrial, que traz novidades como: inteligência artificial, robótica, internet das coisas, nanotecnologia, computação quântica etc. (SCHWAB, 2016). Haja vista que o início do século XXI baseia-se na revolução digital, como computadores e softwares, as inovações e tecnologias despontam cada vez mais sofisticadas transformando a sociedade (RIFKIN, 2012).

É cediço que a Primeira Revolução Industrial caracterizou-se como um processo de transformações significativas no modo produtivo, em meados de 1760 a 1840. Dentre estas mudanças, a produção mecânica foi a mola motriz desse período, incentivando outras reestruturações, como a construção de ferrovias e o advento da máquina a vapor, uma quebra de padrões desde a passagem da agricultura e a domesticação de animais (HOBBSAWN, 2015).

A mudança na sistemática de produção foi profunda, pois métodos artesanais foram substituídos pelo desenvolvimento de máquinas, ferramentas e, posteriormente, o início do uso do carvão. Sem precedentes históricos, a Primeira Revolução Industrial surgiu na Inglaterra permitindo que a população começasse a ver um crescimento econômico, em que os indivíduos começaram a experimentar um aumento sustentado em seus padrões de vida (CONTREIRAS, 2015).

Foi um momento propício para o desenvolvimento destas transformações, uma vez que as economias capitalistas estavam em crescente índice econômico, com acumulação de capitais, ascensão política da burguesia, por exemplo. O pioneirismo inglês se justifica pela reunião de inúmeros fatores, como aqueles citados acima, bem como mão-de-obra abundante do êxodo rural decorrente da política de cercamento, formada por artesãos que assimilavam pela experiência, desenvolviam tecnologias bem simples e repassavam o conhecimento de forma prática.

A Segunda Revolução Industrial decorre das mudanças anteriores, no período entre o final do século XIX e início do século XX, destacada pela gênese da utilização da eletricidade e, por conseguinte, das linhas de montagem que possibilitaram a produção em massa. O progresso tecnológico e econômico que teve como berço a Prússia, especificamente Alemanha, se expandiu por vários países,

como os Estados Unidos e Reino Unido, potências industriais de destaque dessa época (HOBSBAWN, 2015).

Nesse período surgem as linhas de montagem em massa: Fordismo, Taylorismo e Toyotismo. Esses modelos modificaram a organização e as especializações do trabalho. Destarte, as distâncias tornaram-se mais curtas, a indústria ferroviária prosperou e essas mudanças significativas oriundas do progresso tecnológico passaram a fazer parte do modo de vida do homem moderno, como o automóvel, o avião e as telecomunicações (CONTREIRAS, 2015).

Observa-se que a ciência foi fundamental naquele momento, pois passa-se de um conhecimento prático e educação informal para um conhecimento técnico e científico para explicar os fenômenos que seriam utilizados em novas tecnologias e produtos, como a siderurgia na produção do aço, a química farmacêutica, o uso do petróleo, a eletricidade, máquinas eficientes, fábricas que utilizavam energia a vapor são alguns exemplos. Invenções surgidas a partir das pesquisas científicas nas universidades.

A Terceira Revolução Industrial, datada em meados de 1950, foi impulsionada pelo surgimento da computação em *mainframe* (década de 1960), pela utilização de computadores pessoais (1970) e o advento da Internet (1980) (PIAIA; COSTA; WILLERS, 2019). Entende-se, portanto, que o fenômeno da globalização e a tecnologia no final do século XX refletiram consideravelmente nos avanços científicos, na indústria, na prestação de serviços, bem como encurtou as relações comerciais entre os países.

Por outro lado, Jeremy Rifkin (2012) associa a Terceira Revolução à economia verde e ao fim do uso de combustíveis. Para ele, o processo engloba a internet das coisas, que é a junção de três tecnologias: comunicação, energia e transporte, sendo “um plano econômico pragmático capaz de nos transportar para uma era sustentável, pós-carbono.” (RIFKIN, 2012, p. 93). Apesar disso, caracteriza-se como uma concepção não majoritária, pois a sociedade ainda utiliza combustíveis fósseis como fonte de energia.

Ocorreram mudanças estruturais, sociais, econômicas, culturais e técnicas com o aperfeiçoamento da indústria. Alta tecnologia, através da informática, eletrônica e genética, por exemplo, se sobressaíram desencadeando estudos que modificaram o sistema produtivo existente. No entanto, em face de uma seara ainda não consolidada, Klaus Schwab (2016), fundador e presidente-executivo do Fórum

Econômico Mundial defende a vigência de um novo paradigma: a Quarta Revolução Industrial.

A Quarta Revolução Industrial baseia-se na revolução digital, sustentada por uma “internet mais ubíqua e móvel, por sensores menores e mais poderosos que se tornaram mais baratos, pela inteligência artificial e aprendizagem automática.” (SCHWAB, 2016, p. 16). Para ele, não se trata apenas de sistemas integrados, mas de avanços que englobam desde o sequenciamento genético, nanotecnologia à computação quântica.

A revolução do século XXI abrange processos de automação, mecanização e tecnologias da informação (SOUZA; GASPARETTO, 2018), estes, descentralizados e controlados por sistemas cyber-físicos e pela internet das coisas, também conhecidos como “indústria 4.0”:

O termo “Indústria 4.0” surgiu a partir de um projeto do governo alemão que visava o desenvolvimento das tecnologias voltadas para as indústrias, objetivando, sobretudo, aumentar a competitividade, através de “fábricas inteligentes”. Tais unidades de produção “inteligentes” seriam proporcionadas através da conexão de máquinas, sistemas e ativos criando redes inteligentes ao longo do processo produtivo controladas autonomamente, ou seja, com intervenção humana ínfima, consoante o tratamento das informações produzidas pela cadeia produtiva e pela demanda de produção. (AMORIM, 2017, p. 248).

De certo modo, a indústria 4.0 implica transformações econômicas, políticas e sociais, principalmente nos processos de produção e distribuição de bens e serviços, além de mudanças no mercado de trabalho (AMORIM, 2017). Dessa forma, as tecnologias digitais estão se tornando cada vez mais sofisticadas e integradas, ocasionando mudanças em vários ramos, quebrando barreiras inimagináveis pelo homem e englobando novos processos que se diferenciam das revoluções predecessoras.

Schwab (2016) classifica as megatendências tecnológicas da Quarta Revolução Industrial em três categorias: física, digital e biológica; todas inter-relacionadas. Para ele, a categoria física engloba quatro tendências: veículos autônomos, impressões 3D, robótica avançada e novos materiais leves, recicláveis e adaptáveis. Na categoria digital, a internet das coisas, os sensores, monitoramento remoto, plataformas digitais, blockchain etc. Na categoria biológica, segundo ele, as inovações na genética, como a biologia sintética e o sequenciamento genético.

Atualmente, como exposto, existe a vertente que sustenta a permanência da Terceira Revolução Industrial, defendida pelo americano Jeremy Rifkin (2001,

2012), por exemplo. Em contrapartida, tem-se a abordagem que defende a vigência da Quarta Revolução Industrial como um novo paradigma transformador da sociedade, tendo como seu grande expoente o alemão Klaus Schwab (2016). Embora ainda necessite de validação, a última vertente se mostra plausível por caracterizar-se como uma transição dos sistemas existentes para o digital.

A par das controvérsias, frisa-se a importância das tecnologias da informação e comunicação (TICs), como processo multidimensional que abrange várias dimensões (sociológicas, políticas, econômicas e culturais) que fortalecem a vigência do quarto momento revolucionário e tecnológico. Assim, a Quarta Revolução Industrial abrange transformações exponenciais devido a velocidade e profundidade sem precedentes na Era Digital.

Sob a égide da sociedade informacional, as tecnologias da informação e comunicação (TICs) interferem na estrutura da sociedade, conectando-a em um processo multidimensional de redes (CASTELLS, 1999). As TICs sustentam a sociedade em rede em nível global como uma coluna vertebral, interligando-a às novidades tecnológicas, como microeletrônica, informática e telecomunicações na realidade contemporânea.

Relações urgem das mudanças tecnológicas, com novos padrões de interação social. Destaca-se que as transformações que decorrem com o advento das tecnologias informacionais e comunicacionais no século XXI representam a Quarta Revolução Industrial, abrangendo particularidades que a diferenciam de paradigmas anteriores. Sendo assim, embora ainda esteja nos seus primórdios, a Quarta Revolução Industrial interfere na sociedade atual de maneira profunda e abrangente.

2.2 A sociedade informacional e o avanço da tecnologia

O advento de novas tecnologias informacionais reflete transformações em todas as áreas quanto à sua natureza, tornando-se presente na concorrência entre as organizações, no mercado de trabalho, automatização de atividades, desempenho da produção que podem ultrapassar as capacidades humanas (AMORIM, 2017). Com os processos cada vez mais ágeis e velozes, se faz necessário analisar a sociedade em que essas mudanças se inserem.

Haja vista que teorias acerca da égide de uma sociedade informacional ou sociedade da informação surgiram há mais ou menos 50 (cinquenta) anos, ressalta-

se que a revisão delas está amparada pela ótica atualizada do novo paradigma baseado em tecnologias digitais, no entanto, menos imaginária da sociedade (MEDEIROS, 2019).

O conceito de sociedade da informação ou sociedade do conhecimento, formulado por Fritz Machulup em 1962, se consolida no momento pós-industrial em que a classe de trabalhadores do conhecimento urge no cenário mundial (CARVALHO; KANISKI, 2000). Segundo as autoras citadas, Porat em sua tese de doutoramento, defendida em 1976, considera a informação como um recurso estratégico para competição política e econômica entre os países, interligada com a telemática.

Em 1973, o sociólogo americano Daniel Bell também propôs um dos primeiros conceitos sobre sociedade informacional, denominada de pós-industrial. Esta sociedade era a base para sua teoria de que a principal fonte da mudança na estrutura da sociedade estava relacionada com o conhecimento (MEDEIROS, 2019).

Para outros autores, como José de Oliveira Ascensão, a sociedade da informação seria, na verdade, uma sociedade da comunicação, pois “nem tudo que circula na rede pode ser categorizado como informação, o que justificaria outra nomenclatura menos ambígua e pomposa.” (MEDEIROS, 2019, p. 31).

Para o sociólogo espanhol Manuel Castells (1999), a sociedade atual está em processo de transformação estrutural desde os anos 1980 e este processo é multidimensional, pois engloba várias dimensões: sociológicas, políticas, econômicas e culturais. De acordo com Castells (1999), a sociedade ocidental está sob a égide do capitalismo informacional, que se baseia na informação, pois produz, divulga e lucra com ela. Assim:

Um ponto de partida importante para a nossa reflexão é a concepção da sociedade em rede de Manuel Castells, segundo a qual a sociedade moderna é caracterizada pela predominância da forma organizacional da rede em todos os campos da vida social (CASTELLS, 1999; 2000; 2001). Conforme a interpretação de Castells, os grupos sociais mais poderosos adaptam-se de maneira cada vez melhor às novas condições da sociedade da informação, utilizando as novas potencialidades abertas pela globalização e pelo acesso às novas tecnologias da informação e comunicação (TICs) em prol da consolidação de suas identidades grupais e do fortalecimento de sua capacidade de agir em um mundo cada vez mais interdependente. (FREY, 2003, p. 03).

A informação tem poder de troca e valor de mercado maior que o poder econômico. A partir dessa premissa, Castells (1999) destaca o surgimento das tecnologias da informação e comunicação (TICs), que são “o conjunto convergente de

tecnologias em microeletrônica, computação (software e hardware), telecomunicações/radiofusão, e optoeletrônica.” (CASTELLS, 1999, p. 67), incluindo-se a internet que, para ele, talvez seja o mais revolucionário meio tecnológico decorrente da confluência de todas as tecnologias na área da comunicação.

As tecnologias da informação e comunicação (TICs) como as telecomunicações, informática, microeletrônica, redes, tecnologias telemáticas, por exemplo, afetam a reestruturação das empresas, o mundo do trabalho, as famílias, bem como interferem no núcleo estrutural da sociedade. Partindo da vertente que defende a vigência e fortalecimento da Quarta Revolução Industrial, as TICs são pilares que sustentam o paradigma informacional contemporâneo. Sobre ele, a priori, destaca-se que:

Werthein (2000, p. 71) salienta que “a expressão ‘sociedade da informação’ passou a ser utilizada, nos últimos anos desse século, como substituta para o conceito complexo de ‘sociedade pós-industrial’ e como forma de transmitir o conteúdo específico do ‘novo paradigma técnico-econômico’”. O conceito visa expressar as transformações técnicas, organizacionais e administrativas, cujo ponto principal não são mais os insumos baratos de energia, como na sociedade industrial, mas sim a informação – em consequência dos avanços tecnológicos na microeletrônica e telecomunicações. Essas tecnologias mudaram a quantidade, a qualidade e a velocidade das informações nos dias atuais. (PEREIRA; SILVA, 2010, p. 155).

Desde as revoluções industriais até os dias de hoje, a tecnologia foi um fator imprescindível neste processo. Todavia, ela não determina a sociedade; é a sociedade que dá forma à tecnologia de acordo com suas necessidades, à luz dos ensinamentos de Castells (1999). Em outras palavras, esta é condição necessária para a transformação estrutural da sociedade, tendo em vista que as duas categorias atuam reciprocamente.

Ao elaborar o conceito de sociedade em rede, Castells (1999) sustenta que ela só é possível com as tecnologias supracitadas, sendo uma coluna vertebral do processo. Atualmente, a concepção de rede é diretamente relacionada ao paradigma das TICs, cuja localidade e a proximidade física perdem sua importância para sustentar redes sociais em função da disseminação da Internet (FREY, 2003). Ponto de partida para a compreensão da sociedade informacional e sua articulação por redes tecnológicas, baseadas na microeletrônica, informática e telecomunicações.

Jeremy Rifkin (2001), ao dissertar sobre a era do acesso, leciona que a propriedade não desaparece na sociedade informacional, mas estabelece contato mais próximo com clientes, conectando as suas operações com fornecedores por

meio de rede, em tempo real. Assim, “o recurso essencial da empresa comercial - o ciberespaço - é a possibilidade de se conectar. As redes eletrônicas, por sua natureza, rompem as fronteiras e as paredes.” (RIFKIN, 2001, p. 15).

Castells (1999) corrobora que a sociedade determina a tecnologia, e não o contrário, dando a ela forma de acordo com suas necessidades, uma vez que é condição necessária para a mudança de padrões estruturais. O novo paradigma tecnológico está evoluindo exponencialmente, em que a Internet está para a Quarta Revolução Industrial “o que o motor a vapor e a eletricidade foram para a Primeira e a Segunda Revoluções Industriais, ou seja, uma tecnologia de propósito geral [...]” (PIRES, 2018, p. 17).

É um impacto sistêmico, fruto do vigente estágio de interconexão da sociedade por meio de tecnologias disruptivas que “estão levando a mudanças de paradigmas sem precedentes na economia, negócios, sociedade, e no próprio indivíduo e sua relação com o mundo exterior.” (PIRES, 2018, p. 19). Não obstante, é preciso considerar que existem desigualdades quanto aos diversos estágios de desenvolvimento entre os países e, muitos deles, ainda não ultrapassaram os desafios estabelecidos por revoluções anteriores.

Aliás, cabe mencionar o papel das mídias dentro deste cenário tecnológico que, segundo Henry Jenkins (2013), o futuro e a expansão delas, conseqüentemente, dá-se por meio da cultura da convergência. Para este autor, o paradigma da convergência engloba o cruzamento das velhas e novas mídias, em um processo de ressignificação de conteúdo, originando uma nova forma de comunicação através de narrativas transmídia.

Jenkins (2013) ainda ressalta que esta interação não é dotada de estabilidade ou unificação, uma vez que se verifica uma dinâmica complexa e uma tensão entre forças. Partindo-se desse raciocínio, entende-se que a convergência é o fluxo de conteúdos que são transmitidos por múltiplas plataformas de mídia, sua cooperação e o comportamento migratório dos consumidores que buscam por entretenimento. Ou seja, é a representação de uma quebra de paradigmas, através da qual as novas mídias interagem com as velhas em um processo de substituição no cenário comunicacional.

Desse modo, os consumidores deixam de ser passivos e passam a ser participantes e interagem com a produção de conteúdo, diante de uma conversão tecnológica, “com efeito, a uma ‘cultura da convergência’, em que tais transformações

operam em meio a três conceitos distintos: convergência dos meios de comunicação, a cultura participativa e a inteligência coletiva.” (AMARAL; BOFF, 2018, p. 176).

Observa-se a vigência de um período de transformações exponenciais através do modelo 6Ds: digitalização, desmonetização, democratização, disrupção, decepção e desmaterialização (FEIGELSON, 2018). Desse modo, segundo o autor, mercados que outrora eram físicos, passam a estabelecer relações de serviços e comunicação, por exemplo, na dimensão digital, ou seja, surgindo nesse contexto grandes empresas em plataformas de conexão, como Airbnb, Google, Netflix, Amazon, entre outros.

No entanto, cabe refletir acerca da sociedade pós-moderna que o sociólogo Zygmunt Bauman (2003) descreveu como uma continuidade da modernidade líquida e fluida. Logo, não se deve apenas observar as transformações sociais e econômicas advindas pelo capitalismo globalizado com olhar romantizado, sem compreender as incertezas das quebras de paradigmas e a liquefação das formas sociais, como a própria identidade. Heloísa Gomes Medeiros (2019, p. 43-44) é assertiva ao expor que:

Manuel Castells, que tanto trabalhou na sua teoria sobre a sociedade em rede, percebe que as relações travadas na sociedade capitalista e o informacionalismo também proporcionam aumento de desigualdade, polarização social, pobreza e miséria na maior parte do mundo, no que denomina de buracos negros do capitalismo informacional.

Vale ressaltar a presença de novas relações jurídicas advindas com estas modificações decorrentes do avanço tecnológico, haja vista a observância do advento da Internet como uma quebra de paradigma espacial aos indivíduos, sendo o ciberespaço fruto dessas transformações (NICODEMOS, 2019). Além de reflexos positivos, os impactos negativos oriundos da sociedade capitalista e informacional também estão presentes proporcionando uma vulnerabilidade na economia global, fragmentação e exclusão social.

Faz-se necessário colocar que as relações sociais estão se adaptando ao avanço da tecnologia, uma vez que esse momento impulsiona o surgimento de novas categorias de capitais, bens, serviços, produtos, clientes, recriação da divisão internacional do trabalho, bem como de mundialização dos mercados (IANNI, 2001). Outrossim, urge novos contextos jurídicos decorrente da convergência tecnológica, sobretudo no que tange à seara digital contemporânea.

2.3 Breve análise da Propriedade Industrial e o Sistema de Marcas

A Propriedade Industrial teve sua definição cunhada na Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (CUP), seu nome oficial, em 1883, que abrange os direitos das marcas de fábrica ou de comércio, das marcas de serviço, das patentes de invenção, os desenhos industriais, o nome empresarial, bem como a repressão da concorrência desleal, por exemplo (WIPO, 1998).

O código evidencia um sistema de natureza administrativa que tem por finalidade oferecer proteção pública às relações advindas da propriedade industrial, preservando sua utilidade e exploração exclusivas (TOMAZETTE, 2017). É uma parte da propriedade intelectual que refere-se aos bens imateriais que são aplicáveis nas indústrias, entre eles, a marca, “um sinal gráfico escrito, ou simbolizado, que serve para distinguir um produto, um artigo ou um serviço de outros congêneres ou similares.” (DI BLASI; GARCIA; MENDES, 2002, p. 17).

A Convenção de Paris (CUP) teve a participação de vários países, entre eles o Brasil estabelecendo diretrizes para a proteção da Propriedade Industrial dos membros signatários. Após 07 (sete) revisões “em 1890, em Madri; em 1900, em Bruxelas; em 1911, em Washington; em 1925, em Haia, em 1934, em Londres; em 1958, em Lisboa; em 1967, em Estocolmo [...]” (BARBOSA, 2010, p. 146), a versão mais recente está em vigor no território brasileiro desde 1992.

Elucidativos os ensinamentos de Denis Borges Barbosa (2010) ao expor que, embora a Convenção de Paris (CUP) seja o instrumento internacional mais importante para a propriedade industrial, não é o único. Nesse sentido:

Ainda no âmbito da Convenção, há uma série de tratados restritos: o citado acordo de Madri, de 1891, que prevê o registro Internacional de Marcas; no mesmo ano, o acordo de Indicações de Procedência, ainda em vigor no Brasil na sua revisão de 1925; o acordo de Haia de Patentes de Desenho e Modelo Industrial; o acordo de Nice, de Classificação de Marcas; o acordo de Estrasburgo, de Classificação de Patentes; o Patent Cooperation Treaty de Washington, de 1970; o Tratado de Viena de Signos Tipográficos; e o Tratado de Praga para Depósito de Micro-organismos. Fora da Convenção de Paris há outros tratados com características interessantes: o primeiro prevê o Registro de Descobertas Científicas, o segundo é a Convenção de 1961 sobre Proteção de Cultivares, ou Variedades de Plantas (UPOV), com novas versões de 1978 e 1991; nota-se, ainda, o Tratado de Washington sobre Topografias de Circuitos Integrados, ainda não em vigor. (BARBOSA, 2010, p. 148).

Quanto ao sistema de registro de marcas, desde a Antiguidade, sinais eram utilizados para indicar a proveniência das mercadorias, principalmente na China. Não

obstante, na Grécia e Roma antigas eram comuns que utensílios como vasos e ânforas fossem assinalados para que indicassem a procedência dos produtos, como por exemplo, vinho e azeite (DI BLASI; GARCIA; MENDES, 2002).

Fran Martins (2017) assevera que as marcas que evidenciavam os produtos, até a época romana, serviam para distingui-los de outros semelhantes, porém, sem nenhum significado patrimonial. As marcas começaram a salientar como elemento patrimonial aos seus proprietários na Idade Média, quando passaram a exercer a função de “marcas corporativas”, na qual indicavam a corporação de ofício onde o produto era fabricado (ALCÂNTARA, 2006).

Posteriormente, com a Revolução Francesa, o uso individual da marca foi permitido e penas foram estabelecidas àqueles que cometessem fraudes às marcas devidamente regularizadas, conforme Fran Martins (2017). Todavia, o que se verifica é que somente no século XX as primeiras legislações específicas sobre marcas foram estabelecidas, destarte, a marca era a caracterização extrínseca de um produto, sem relação com as propriedades químicas, físicas ou geométricas dele.

É bem verdade que, com a globalização dos mercados, a marca passou a ter um aspecto econômico de grande relevância para as empresas até os dias atuais. Assim sendo, principalmente após as mudanças econômicas oriundas da Revolução Francesa e pela Revolução Industrial, se anteriormente a marca se referia ao produtor na Idade Média, a função da marca atualmente faz referência ao próprio produto ou serviço (ALCÂNTARA, 2006).

A Convenção de Paris (CUP) instituiu as regras básicas para o tratamento de marcas, como a soberania das nações, a independência dos registros de marca, o direito de propriedade, a repressão ao uso indevido de marcas e a proteção estendida ao nome comercial, por exemplo (DI BLASI; GARCIA; MENDES, 2002).

Alicerçado com bases na Convenção de Paris (CUP), na cidade de Madri, em 1891, foi assinado o acordo de Registro Internacional de Marcas, pelo qual se dispensava do depósito nacional, com efeito nos países indicados pelo depositário (BARBOSA, 2010). O acordo referia-se ao registro internacional de marcas de indústria/fábrica e de comércio, incluindo as marcas de serviço posteriormente, em que “deveriam ser registradas na Repartição Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)” (DI BLASI; GARCIA; MENDES, 2002, p. 166).

Ademais, quanto à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para o registro de marcas, foi celebrado o Acordo de Nice, em 1957, com os países

signatários da CUP. A classificação auxilia o registro internacional do Acordo de Madri, bem como pode ser utilizada por países que não sejam contratantes (DI BLASI; GARCIA; MENDES, 2002). Saliencia-se que, quanto ao Acordo TRIPs (em inglês: *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*; em português: Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), sabe-se que:

Outra convenção importante para a matéria referente à marca é o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPs). [...] Houve inúmeras discussões sobre a aplicabilidade imediata deste Acordo em nosso país, mas compreende-se que desde 1 de janeiro de 1995 o TRIPs está em vigor no Brasil e tem eficácia plena. Com a Lei n 9279, surgem algumas questões relativas a marca, já que alguns artigos do TRIPs não se harmonizam com os artigos da legislação brasileira. (DI BLASI; GARCIA; MENDES, 2002, p. 166-167).

Quanto à legislação brasileira, não estava prevista nenhuma norma que regulasse as marcas de modo específico nos dispositivos do Código Comercial Brasileiro, Lei nº 556 de 1850 e, somente com o Decreto nº 2.682, em 1875, que houve um primeiro diploma legal que disciplinasse a propriedade industrial no Brasil. Após outros decretos e leis e a revogação do antigo código, Lei nº 5.772 de 1971, atualmente a Propriedade Industrial no país é regulada pela Lei nº 9.279 de 1996.

No Brasil, adota-se as regras da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, ou apenas Convenção de Paris (CUP), desde 1992, como por exemplo, a independência dos registros de marcas em cada país, por força do princípio da territorialidade. Além dele, cita-se também o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPs), instrumento adotado no país desde 1995, a dispor sobre um panorama mínimo de proteção da Propriedade Intelectual (ALCÂNTARA, 2006).

O órgão responsável pela análise dos pedidos de registro de Marcas no Brasil é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), resguardando ao titular o uso exclusivo em todo território nacional. Recentemente, aprovou-se a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, sistema internacional de registro de marcas, acordo adotado em Madri em 27 de junho de 1989, por meio do Decreto Legislativo nº 49 de 28 de maio de 2019.

Se anteriormente para o registro internacional seria necessário abrir um processo de solicitação em cada país com procurador constituído, com a participação do Brasil no Protocolo de Madri é possível realizar apenas um pedido no Escritório

Internacional da *World Intellectual Property Organization* (WIPO) (em português: Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI), em Genebra, indicando todos os países membros do tratado que se pretende proteger a marca (OSMAN; LANA, 2019).

A cartilha do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) antes da aprovação do Decreto Legislativo nº 49/2019 mencionava as vantagens sobre a adesão ao Protocolo ou Sistema de Madrid, que é administrado pela OMPI, como se vê:

As principais vantagens da utilização do sistema de Madrid são que o titular de uma marca pode solicitar o seu registro em todos ou alguns dos países membros do sistema mediante a apresentação de: um único pedido de registro internacional; em um único idioma; sujeito a uma única série de taxas (em uma única moeda) e de prazos. A partir daí, o registro internacional pode ser mantido e renovado através de um procedimento único. (INPI, 2013, p. 18).

Um grande avanço para o Brasil ao adotar o Sistema de Madrid, uma vez que permitirá aos empresários um mecanismo mais simples, flexível e eficiente para proteger suas marcas internacionalmente. Com apenas um formulário, torna-se um custo-benefício acessível para quem deseja solicitar proteção internacional nos países signatários ao acordo, além de ser mais fácil para administrar pois resulta em um único registro internacional.

A inovação tecnológica está intrinsecamente conectada com as revoluções industriais, como também à sociedade informacional. Resgatando a costura de elementos apresentados por Castells (1999), como o desenvolvimento das novas tecnologias da informação, a consolidação da globalização e a sociedade que sempre teve a tendência de se organizar em rede, pode-se afirmar que esses fenômenos se inter cruzam e refletem impactos em todas as estruturas sociais.

À vista disso, a tecnologia reflete transformações ao Sistema de Marcas, principalmente quando elas se tornaram presentes no ambiente virtual. O titular de uma marca registrada pode encontrar óbices para registro dela em um endereço de domínio na Internet. No entanto, para a compreensão do epicentro do conflito, faz-se necessário, a priori, compreender os aspectos gerais da proteção de uma marca registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) à luz da Lei da Propriedade Industrial (LPI).

3 ASPECTOS ESSENCIAIS DO SISTEMA DE MARCAS

A marca, como um ativo comercial de valor, permite que produtos ou serviços sejam visualmente perceptíveis e diferenciados de iguais ou semelhantes, bem como resguardam os direitos ao seu titular. Deste modo, é importante entender o processo de criação de uma marca, do seu conceito aos vários tipos de classificações existentes.

Proteger a marca é de suma importância para a economia moderna, uma vez que são bens incorpóreos que possuem valor no mercado. Para que a proteção assegure direitos ao titular de uma determinada marca, é aconselhável que haja o registro, garantindo a ele o uso exclusivo no território nacional, principalmente perante aos atos de concorrência desleal.

3.1 A criação de uma marca: noções gerais do conceito, funcionalidade, classificação e distinção do nome empresarial

Para criar uma marca e usufruir da sua potencialidade, faz-se necessário compreender seu conceito, o papel que assume no mercado, as classificações existentes. Observa-se que a função da marca mudou ao longo do tempo, como também o seu conceito jurídico. No entanto, como um signo distintivo, a marca não se confunde com o nome empresarial, como se verifica a seguir.

3.1.1 Conceito, natureza jurídica e a função das marcas

A marca é definida como “um sinal visualmente perceptível capaz de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa, principalmente em relação a outros concorrentes.” (INPI, 2013, p. 03). Historicamente, decorre de longo lapso temporal o hábito de serem reconhecidas as mercadorias com marcas, ainda que não constituíssem uma finalidade jurídica, ou seja, uma propriedade do industrial ou comerciante, como menciona Fran Martins (2017).

As transformações do processo produtivo da marca e, por conseguinte, sua simbologia “produz de forma emblemática um conteúdo que protege o desenvolvimento em escala do produto e sua peculiar radiografia, não impedindo que modelos copiados sejam introduzidos no mercado.” (MARTINS, 2017, p. 14).

A marca caracteriza-se como um agente individualizador de um produto ou serviço, podendo exercer múltiplas funções como, por exemplo, permitir ao seu titular o direito exclusivo de agir contra o seu uso indevido ou não autorizado por concorrentes desleais (DI BLASI; GARCIA; MENDES, 2002). Representa, também, um meio eficiente para seu o titular construir e fidelizar uma clientela no mercado e ajudam a construir reputação para uma empresa.

Para identificar os produtos ou serviços de uma empresa é considerado como marca qualquer sinal com caráter distintivo tal como formas, cores, logos. A função principal da marca é facilitar ao consumidor a identificação de um produto ou serviço disponibilizado por uma empresa diante dos demais idênticos ou semelhantes. Para Maurício Lopes de Oliveira (2000), a marca engloba as funções distintiva e de indicação de procedência, pela qual pode-se, além de distinguir produto ou serviço entre os concorrentes, indicar ao consumidor a origem deles.

É notável que a marca é um meio de atrair a atenção dos clientes para a atividade empresarial, no entanto, a marca está para além disso. Como leciona Rubens Requião (2013), a marca engloba as finalidades de resguardar os direitos do titular, bem como assegurar a proteção dos interesses do consumidor, uma vez que ela se torna um referencial para a tomada de decisão deles. No entanto, pode ocorrer o fenômeno da degeneração quando ocorre a perda da capacidade de diferenciar o produto ou serviço de outro:

A degeneração representa a perda da capacidade distintiva das marcas; ela passa a se confundir com o próprio produto. A população em geral substitui a identificação do produto por aquela marca mais famosa, de tal modo que não importa mais o fabricante titular da marca, uma vez que todos os produtos passam a ter a mesma designação [...]. E o INPI tem opinião firme no sentido de que a degeneração não gera a extinção das marcas, mantendo tais registros. (TOMAZETTE, 2017, p. 178-179).

Pode-se afirmar, portanto, que a marca assume uma função essencial e estratégica para as empresas, principalmente nas ações publicitárias, em virtude da construção e fortalecimento da imagem e confiabilidade dos produtos e serviços no mercado, pois “é comum que os consumidores criem laços afetivos com algumas marcas, já que eles esperam encontrar um conjunto de qualidades ou características nos produtos representados por essas.” (INPI, 2013, p. 04-05).

Quanto à sua natureza, segundo Ricardo Negrão (2011), assim como os demais direitos da propriedade industrial, o direito de marca abrange os bens imateriais. Rubens Requião (2013) segue a mesma linha de raciocínio ao afirmar que

“o direito sobre a marca é patrimonial e tem por objeto bens incorpóreos. O que se protege é mais do que a representação material da marca, pois vai mais a fundo, para atingir a sua criação ideal.” (REQUIÃO, 2013, p. 303).

Constitucionalmente, os inventos industriais são protegidos pelo art. 5º, inciso XXIX assegurando aos seus autores a exclusividade sobre a criação, desde a fabricação ao uso ou venda, por um determinado tempo, em virtude do desenvolvimento tecnológico e econômico do país, bem como o interesse social (BRASIL, 1988). Para regulamentar de maneira singular, foi criada uma legislação específica, a Lei nº 9.279/1996, que tem por finalidade garantir a exclusividade sobre a Propriedade Industrial, como a propriedade de marcas.

3.1.2 Classificação das marcas

De acordo com a classificação disposta na Lei nº 9.279/1996 e de teóricos como Ricardo Negrão (2011), Rubens Requião (2013), Waldo Fazzio Júnior (2017), Marlon Tomazette (2017), Gladston Mamede (2017) e Fran Martins (2017), por exemplo, as marcas estruturam-se em aspectos: quanto ao uso; quanto à apresentação e forma; quanto à origem; quanto ao conhecimento comum; quanto à composição e quanto à finalidade.

Conforme sua tríplice aplicação quanto ao uso, exposta no art. 123 da Lei de Propriedade Industrial, as marcas podem ser de três espécies:

a) marcas de produtos ou serviços: aquelas que são utilizadas para diferenciarem produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origens diversas (Figura 1; Figura 2).

Figura 1: Marca de produto Coca-Cola



Fonte: (INPI, 2020).

Figura 2: Marca de serviço Gol Linhas Áreas



Fonte: (INPI, 2020).

b) marcas de certificação: são usadas para atestarem a conformidade de produtos ou serviços sob determinadas especificações técnicas ou normas (Figura 3).

Figura 3: Marca de certificação Inmetro



Fonte: (INPI, 2020).

c) marcas coletivas: usadas para identificarem produtos ou serviços decorrentes de membros de determinada entidade (Figura 4).

Figura 4: Marca coletiva Cotriguaçu



Fonte: (INPI, 2020).

Quanto à apresentação e forma (DI BLASI; GARCIA; MENDES, 2002), as marcas podem ser classificadas como:

a) marcas nominativas: formadas a partir de sinais linguísticos ou combinações deles, como palavras e algarismos, mesmo que formem nomes ou palavras desprovidos de sentido no vernáculo (Figura 5).

Figura 5: Marca nominativa Maizena



Fonte: (INPI, 2020).

b) marcas figurativas: formadas por figuras, desenhos, imagens ou quaisquer formas apresentadas de modo fantasioso ou decorativo (Figura 6).

Figura 6: Marca figurativa Nike



Fonte: (INPI, 2020).

c) marcas mistas: não enquadradas como nominativas, nem como figurativas, mas que apresentam combinação de características das marcas anteriores (Figura 7).

Figura 7: Marca mista Tim



Fonte: (INPI, 2020).

d) marcas tridimensionais: são aquelas “constituídas pela forma plástica de produto ou de embalagem, cuja forma tenha capacidade distintiva e esteja dissociada de qualquer efeito técnico.” (TOMAZETTE, 2017, p. 153) (Figura 8).

Figura 8: Marca tridimensional Toblerone

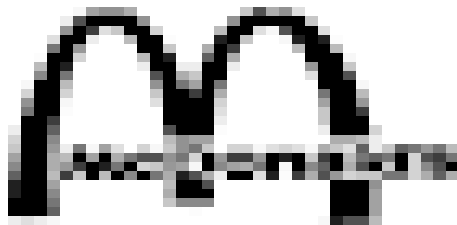


Fonte: (INPI, 2020).

Segundo Marlon Tomazette (2017), quanto à origem, as marcas podem ser:

a) marcas estrangeiras: aquelas que podem ter sido regularmente depositadas no país por pessoa não domiciliada no Brasil ou quando forem regularmente depositadas em país que façam parte de acordo ou tratado do qual o Brasil seja membro. Destaca-se, também, “depositada no território nacional no prazo estipulado no respectivo acordo ou tratado, e cujo depósito no país contenha reivindicação de prioridade em relação à data do primeiro pedido.” (TOMAZETTE, 2017, p. 154) (Figura 9).

Figura 9: Marca estrangeira McDonald's



Fonte: (INPI, 2020).

b) marcas brasileiras: regularmente depositadas no país e por pessoa domiciliada no Brasil (Figura 10).

Quanto ao conhecimento comum, as marcas podem ser:

a) marcas de alto renome: inovação da Lei nº 9.279/1996 e uma exceção do princípio da especialidade, descritiva no art. 125, na qual as marcas terão proteção especial em todas as suas classes, caracterizadas por serem reconhecidas pelo público em geral (DI BLASI; GARCIA; MENDES, 2002) (Figura 10).

Figura 10: Marca brasileira e de alto renome Natura Cosméticos S.A.



Fonte: (INPI, 2020).

b) marcas notoriamente conhecidas: estabelecidas pelo art. 126 da lei supramencionada, que remete ao art. 6 bis (I) da Convenção de Paris para a Proteção de Propriedade Industrial, na qual possuem proteção especial ainda que não tenham sido previamente depositadas ou registradas no Brasil; é uma exceção ao princípio da territorialidade (MARTINS, 2017).

Na classificação de Fazzio Júnior (2017), quanto à composição, as marcas podem ser:

a) marcas de fantasia: geralmente possuem maior proteção, constituídas por elementos que não possuem significado (Figura 11).

Figura 11: Marca de fantasia Kodak



Fonte: (INPI, 2020).

b) marcas arbitrárias: formadas por palavras que não guardam relação com o produto ou mercadoria que distinguem (Figura 12).

Figura 12: Marca arbitrária Lojas Americanas



Fonte: (INPI, 2020).

c) marcas sugestivas: abrangem palavras que sugerem algum atributo ou benefício, mas não descrevem os produtos ou serviços que diferenciam (Figura 13).

Figura 13: Marca sugestiva Facci



Fonte: (INPI, 2020).

d) marcas descritivas: geralmente com menor proteção e constituídas por expressão ou característica que descreve o produto ou serviço (Figura 14).

Figura 14: Marca descritiva Copo de Leite Laticínios Ltda ME



Fonte: (INPI, 2020).

Em relação à finalidade, Ricardo Negrão (2011) ensina que são definidas como: a) marcas específicas ou singulares: quando assinalam um só objeto de identificação; e b) marcas genéricas ou gerais: identificam a origem de uma série de produtos, somente usadas quando acompanhadas de marcas específicas (por exemplo, marcas como aspirina, xerox e querosene).

3.1.3 Colisões entre a marca e o nome empresarial

É relevante frisar que o nome empresarial não se confunde com a marca, pois ele identifica a pessoa do empresário, enquanto a marca relaciona-se à bens e serviços, destinando-se a diferenciá-los no mercado, ou seja, “é o sinal aposto a um produto, uma mercadoria, ou o indicativo de um serviço.” (FRANCO, 2001, p.132). E, por conseguinte, “o *nome comercial*, ou o *nome de empresa*, ou ainda o *nome empresarial*, é a designação que tanto serve para denominar o do comerciante como o do exercício da atividade que empreende.” (REQUIÃO, 2013, p. 285, grifo do autor).

O nome empresarial e marca não se confundem, uma vez que o primeiro identifica o próprio empresário, seja ele individual ou uma sociedade empresária, e a segunda identifica produtos e serviços. Dessa forma, o nome empresarial é o nome legal, a razão social, usado para identificar o negócio do empresário através do seu CNPJ, protegido independentemente do ramo de atividade econômica e que tem o prazo indeterminado para a utilização exclusiva do nome da empresa.

Eles decorrem de registros em locais diferentes e para fins diversos, sendo que a proteção ao nome é concedida pelo registro da pessoa física ou jurídica no órgão de registro de empresa dos Estados, denominado de Juntas Comerciais, com validade estadual, ao mesmo tempo que a marca necessita de prévio depósito e exame pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), com validade nacional.

A marca distintiva é considerada como um ativo para a maioria das empresas e para outras, porventura, o mais importante e valioso, possibilitando à empresa uma posição fecunda em face dos concorrentes no mercado (JUNGMANN, 2010). Segundo Ricardo Negrão (2011), caso haja colidência entre o exercício de atividades de um mesmo ramo, podendo causar confusão aos consumidores, deve-se atentar primeiramente à anterioridade dos registros, prevalecendo o princípio da novidade.

No entanto, é um equívoco afirmar que o registro da empresa e do nome comercial no órgão competente protegerá automaticamente a marca (WIPO, 2019), uma vez que possuem finalidades e locais de registro distintos.

3.2 Protegendo a marca: questões legais do registro e a vedação à concorrência desleal

Registrar a marca é um dos passos mais importantes para garantir ao titular a exclusividade de uso e para protegê-la da concorrência desleal e de atos de má-fé cometidos por terceiros. Permite uma atuação mais segura no mercado, agregando valor e fidelizando a clientela, para tal, observa-se algumas questões pertinentes acerca do pedido de registro, sua vigência, cessão e perda de direitos, bem como os crimes praticados pela concorrência desleal que merecem análise.

3.2.1 O pedido de registro de marca

A propriedade da marca é adquirida pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular o seu uso exclusivo em todo o território nacional, conforme art. 129 da LPI. A lei anterior que disciplinava o Código da Propriedade Industrial, Lei nº 5.772/1971 mencionava que eram registráveis como marca as palavras, nomes, denominações, símbolos, ou quaisquer outros sinais distintivos que não apresentassem anterioridades ou semelhanças com registros antes existentes, desde que não impedidos pela lei (BRASIL, 1971).

A redação do novo diploma legal acerca da Propriedade Industrial dispõe que são suscetíveis de registro sinais distintivos visualmente perceptíveis e que não estejam compreendidos nas proibições legais. Entende-se que a Lei nº 9.279/1996 é ampla como a anterior, mas ao compreender que genericamente os “sinais distintivos visualmente perceptíveis, abarcou todos os outros substantivos utilizados pela regra anterior: nomes, palavras, [...] e quaisquer outros sinais distintivos.” (NEGRÃO, 2011, p. 175), se torna mais concisa em sua terminologia.

Segundo Ricardo Negrão (2011), o primeiro requisito é a legalidade, pois caso não seja vedado por lei, registra-se como marca todo sinal visualmente perceptível. Não obstante, no direito brasileiro, o art. 122 da Lei da Propriedade Industrial (LPI) distancia o registro de marcas olfativas, gustativas ou sonoras, exigindo-se o caráter visualmente perceptível (TOMAZETTE, 2017).

Para que uma marca seja registrada, é necessário que alguns requisitos sejam atendidos, respeitada a divergência terminológica existente entre autores do tema, mas sabe-se que nem tudo pode ser registrado como tal. Um dos requisitos é a

capacidade distintiva que, de acordo com Marlon Tomazette (2017) é essencial para distingui-la de outros produtos ou serviços semelhantes dos seus concorrentes. Isto significa que, se houver uma combinação que guarde suficiente caráter distintivo, a marca é registrável, além de ter novidade e desimpedimento.

Para Fábio Ulhoa Coelho (2012), a marca está sujeita a três condições que são: a) novidade relativa: exige-se para que a marca exerça a sua finalidade de identificação, não sendo exigida a novidade absoluta para a concessão do registro; b) não colidência com notoriamente conhecida diz respeito ao impedimento de marcas que reproduzem ou imitem outra marca, ainda que de forma parcial; e c) desimpedimento: refere-se aos signos que são ou não registráveis como marca. Na mesma linha de raciocínio. Rubens Requião (2013, p. 305) expõe que:

Do preceito do art. 122, combinado com vários dos incisos do art. 124, podemos deduzir os seguintes requisitos essenciais para a consecução do registro da marca: a) que não apresentem anterioridades, o que induz o caráter de *originalidade* (art. 122 c/c o art. 124, I, II, IV, VI); b) que não apresentem colidências com registros já existentes, mas se caracterizem pela *novidade* (art. 122 c/c o art. 124, XXIII); e c) que não estejam compreendidas nas proibições legais, isto é, sejam *lícitas* (art. 122 c/c o art. 124, I, III, X, XI, XII, XIV, XIX, v.g.).

Além dos requisitos de originalidade, licitude e novidade, Rubens Requião (2013) inclui o de veracidade, que a lei exige para algumas marcas e em certas circunstâncias, de acordo com o art. 124, incisos V, X e XI. Para este autor, a veracidade é um elemento intrínseco da licitude, visto que as marcas não devem conter informações que não sejam verdadeiras sobre a sua origem, qualidade dos produtos ou mercadorias, da mesma maneira que não devem induzir ao engano no poder de escolha do consumidor.

As pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado podem requerer o registro de marca, consoante exposto no art. 128 da Lei nº 9.279/1996. De acordo com o § 1º do mesmo dispositivo acima citado, as pessoas de direito privado só podem requerer o respectivo registro sob a condição de estarem vinculadas à atividade que exerçam licitamente e efetivamente, de modo direto ou por meio de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarados no próprio requerimento.

O registro expedido junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) confere direitos, protegendo a propriedade, o uso exclusivo das marcas, a fim de evitar a concorrência desleal (MARTINS, 2017), estando devidamente instruído de

acordo com os termos do art. 155 da Lei nº 9.279/1996 para o exame formal preliminar. Desse modo:

As marcas registradas têm assegurada a proteção ao uso exclusivo, conferido pelo direito de propriedade decorrente da concessão do registro (art. 129 da Lei nº 9.279/1996), em determinada faixa (art. 227), segundo rol organizado pelo INPI, quando não fixadas por tratado ou acordo internacional em vigor no Brasil. De fato, o serviço de registro é organizado segundo classes, tendo-se em vista a natureza peculiar dos produtos, das mercadorias ou dos serviços. A proteção legal da marca realiza-se nos limites e segundo determinada classe, a que pertence o objeto da marca. Por isso, como diz o Prof. Pinto Coelho, a marca registrada por classe individualiza *classes de produtos e não produtos*. (REQUIÃO, 2013, p. 306-307, grifo do autor).

Reitera-se que a proteção decorrente do registro da marca abrange o direito de impedir o uso indevido de marca idêntica ou semelhante a sua que possa gerar confusão, na qual um sinal pode ser tomado pelo outro. Todavia, para Marlon Tomazette (2017), o aspecto mais importante resultante da proteção de uma marca registrada para o titular obedece a dois princípios, não absolutos, mas que admitem algumas exceções, o da territorialidade e o da especificidade. Além disso, quanto à proteção conferida pelo registro, tem-se que:

Constituindo bem disponível, a marca pode ter seu registro ou pedido de registro cedido, ter o seu uso licenciado, facultando ao titular o direito de zelar por sua integridade material ou reputação. Estas são as faculdades outorgadas pela lei, art. 130, ao titular do registro ou do pedido de registro. (REQUIÃO, 2013, p. 327).

Em concordância com a afirmativa de que o registro de uma marca dá ao seu titular o direito de impedir o uso dela sem autorização, destaca-se que esse direito decorre do princípio da territorialidade, uma vez que a abrangência dessa proteção em um país é condicionada ao registro no órgão competente dele (TOMAZETTE, 2017). Entretanto, as marcas notoriamente conhecidas caracterizam-se como exceção a este princípio, pois elas são protegidas independentemente do registro no país, como vê disposto no art. 126 da Lei nº 9.279/1996.

No que diz respeito ao princípio da especialidade, sabe-se que também não é absoluto, tendo como exceção as marcas de alto renome que possuem proteção em todos os ramos de atuação, como aduz o art. 125 da Lei nº 9.279/1996 e que foram reconhecidas a partir da vigência da Resolução INPI/PR nº 107/2013, com proteção especial pelo prazo de 10 (dez) anos. Esse princípio visa impedir o uso de marcas classificadas nos mesmos ramos de atuação que guardem afinidade mercadológica com aquelas que foram registrada anteriormente.

O art. 124 da Lei da Propriedade Industrial apresenta rol de proibições com 23 (vinte e três) incisos atinentes ao registro de marca, não se caracterizando como taxativo em razão de que outras proibições podem resultar de diplomas normativos diversos (TOMAZETTE, 2017). Não pode ser possível registrar como marca, por exemplo: brasão, armas, bandeira, algoritmo sem estar revestido suficientemente de forma distintiva, sinais contrários à moral e aos bons costumes, entre outros (BRASIL, 1996).

Após as fases de depósito do pedido e exame formal dos documentos exigidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), será proferida pelo mesmo órgão a decisão de deferimento ou não do pedido de registro, como se verifica nos arts. 155 a 160 da Lei nº 9.279/1996. O símbolo de marca registrada no território brasileiro é representado pela letra “R” maiúsculo, dentro de um círculo que significa que está protegida e não pode ser usada por terceiros não autorizados.

3.2.2 Vigência, cessão, perda de direitos e nulidade da marca

No que tange à vigência, o registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados a partir da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos, contanto que preenchido o requisito de que o pedido seja formulado no último ano de vigência do registro, com o comprovante de pagamento da aludida contribuição, consoante exposto no art. 133 da Lei da Propriedade Intelectual.

De outro modo, se até o termo final da vigência do registro o pedido de prorrogação não tiver sido formulado, o titular ainda poderá solicitá-lo, mediante o pagamento de retribuição adicional, nos 06 (seis) meses subsequentes, como se verifica na lei supracitada. No entanto, ao admitir prorrogações indefinidamente, Marlon Tomazette (2017) afirma que isso pode gerar direitos sobre uma marca praticamente eternos.

Os arts. 134 e 135 autorizam ao titular da marca ceder seus registros ou pedidos de registros, cuja cessão será anotada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), englobando todas as marcas iguais ou semelhantes, sob pena de cancelamento ou arquivamento do pedido (BRASIL, 1996). Ademais, quanto ao contrato de licença de uso, é facultado ao titular da marca a sua celebração, sem detrimento do direito de exercer o controle sobre a natureza, qualidade e especificações dos produtos ou serviços (MAMEDE, 2017).

Outrossim, além dos casos de arquivamento do pedido de registro que não cumpriram os requisitos legais exigidos para a expedição do certificado, a lei dispõe de outras formas de extinção do direito de uso exclusivo da marca. Se verifica que não é absoluto o registro de marca, podendo ser extinguido pela expiração do prazo de vigência, caducidade, renúncia (total ou parcial) ou pela ausência de procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil para representar pessoa domiciliada no exterior, como diz art. 124 da Lei nº 9.279/1996.

A expiração do prazo de vigência decorre da ausência de pedido de prorrogação, que deverá ser feito no último ano do decênio de proteção legal, caso contrário, o direito se extingue. No que toca ao caso de renúncia, poderá ser total ou parcial e, “por se tratar de direito disponível, essa declaração de vontade deve ser expressa pelo titular, observando-se sua legitimidade, em se tratando de sociedade ou empresa falida.” (NEGRÃO, 2011, p. 195).

A caducidade do registro ocorre quando o titular não iniciar o uso da marca no lapso temporal de 05 (cinco) anos no Brasil, contados da data da concessão, quando há interrupção do uso da marca por mais de 05 (cinco) anos consecutivos ou, se no mesmo prazo, houver uso da marca modificada que gere alteração do seu caráter distintivo original, como se vê na lei aludida. Se justificar razões legítimas para o desuso da marca, não ocorrerá a caducidade.

Quanto à nulidade, considera-se nulo todo registro que for concedido em desacordo com as normas dispostas no Código de Propriedade Industrial, podendo ser total ou parcial, cuja declaração de nulidade produzirá seus efeitos a contar da data da formalização do depósito do pedido, ou seja, ela opera *ex tunc* (FAZZIO JÚNIOR, 2017). Desse modo:

Além do reconhecimento administrativo, é possível o ajuizamento de uma ação judicial de nulidade (art. 173 da Lei 9.279/96), tendo como o autor o próprio INPI ou qualquer pessoa com legítimo interesse. Se o INPI não for autor da ação, ele intervirá como interessado. Pela presença do INPI tal processo correrá perante a Justiça Federal e terá um prazo de contestação de 60 dias (art. 175, O §1º, da Lei nº 9.279/96). (TOMAZETTE, 2017).

Ademais, verifica-se que na Lei da Propriedade Industrial, arts. 165 e 166, que “ao titular de marca registrada em país signatário da Convenção de Paris, facultase, alternativamente, reivindicar a adjudicação do registro ou requerer a decretação de sua nulidade.” (MARTINS, 2017, p. 375).

3.2.3 Crimes contra a marca e vedação à concorrência desleal

No direito de propriedade industrial, no que tange às marcas, é inegável que elas assumem um papel de importância para a economia do país, uma vez que atraem investimentos e desenvolvem a indústria. Ademais, é fundamental que haja segurança jurídica para reprimir as violações aos preceitos legais, entre eles, os atos de concorrência desleal, pois no “Brasil o direito da concorrência tem de servir como uma garantia mínima de equilíbrio na ordem econômica.” (SALOMÃO FILHO, 2002, p. 48).

Sabe-se que concorrência ocorre quando há disputa entre agentes econômicos no mercado, estimulando o sistema econômico, pois espera-se a disponibilização cada vez mais de bens ou serviços aperfeiçoados. Nesse ponto, a propriedade industrial tem um papel importante no que tange à inovação tecnológica e estimulação da concorrência. O Estado assume o papel de regulador e fiscalizador para uma concorrência justa, evitando monopólios (com exceção ao estatal), abrindo possibilidades ao mercado e igualdade a todos.

Analisando o ordenamento jurídico brasileiro, encontra-se na Constituição de 1988 dispositivos legais que dispõem sobre a livre iniciativa prevista no art. 5º, inciso XIII, art. 170 e art. 173, § 4º, bem como sobre a livre concorrência como aduz o art. 5º, inciso XXIX e art. 170, incisos III e IV. No entanto, quando ocorrem práticas comerciais ou industriais desonestas no mercado, a concorrência desleal entra em cena.

Para Denis Borges Barbosa (2010), o parâmetro para distinguir o que vem a ser lealdade ou deslealdade na concorrência resulta do comportamento do indivíduo ao padrão esperado, ou seja, além de se apurar o dolo em um crime de concorrência desleal, verifica-se a presença de deslealdade. A concorrência desleal caracteriza-se pelos atos de quem divulga, utiliza ou explora, por meios ilícitos ou sem a devida autorização, informações ou dados confidenciais empregados na indústria (WIPO, 2019).

Na esteira do diploma legal, a repressão à concorrência desleal é encontrada no art. 2º, inciso V da Lei nº 9.279/1996 como elemento da proteção dos direitos à propriedade industrial. Quanto ao conceito, Fábio Ulhoa Coelho (2012a, p. 279) elucida o seguinte:

Uma das hipóteses de concorrência ilícita é a desleal. A concorrência desleal se diferencia da outra forma de ilicitude competitiva (a infração da ordem econômica), na medida em que as lesões produzidas pela primeira não alcançam outros interesses além dos do empresário diretamente vitimado pela prática irregular. Na infração da ordem econômica, a concorrência ilícita ameaça as estruturas da economia de mercado, e, portanto, um universo muito maior de interesses juridicamente relevantes é atingido. Em razão de tal diferença, a lei não se preocupou em estabelecer mecanismos de repressão administrativa à concorrência desleal, contentando-se com as repressões civil e penal.

Encontra-se disposto no art. 209 da Lei da Propriedade Industrial, que os atos de violação de direitos de propriedade industrial são passíveis de reparação por perdas e danos ao prejudicado, quando causarem prejuízos à reputação, aos negócios ou criarem confusão entre os estabelecimentos, produtos ou serviços. O §1º do artigo acima possibilita a tutela antecipada em casos de ações judiciais que decorrem dos crimes mencionados (DI BLASI; GARCIA; MENDES, 2002).

Como ilícito penal, o rol dos crimes de concorrência desleal encontra-se disposto no art. 195, incisos I ao XIV da Lei nº 9.279/1996. De acordo com o art. 189 do mesmo dispositivo comete crime contra o registro de marca quem reproduz, em todo ou em parte, a marca registrada ou imita-a causando confusão, de quem altera a marca anteriormente existente no mercado.

A lei que disciplina a concorrência desleal no ordenamento pátrio, Lei nº 12.529/2011 aduz no art. 36, inciso I que constitui infração da ordem econômica atos que prejudiquem a livre concorrência ou a livre iniciativa. Ainda no mesmo disposto, encontra-se proteção contra atos que impeçam a exploração de direitos contra a propriedade industrial ou explorem abusivamente direitos contra marcas e propriedade industrial, por exemplo, condutas que são caracterizadas como infração da ordem econômica como se vê no § 3º, incisos XIV e XIX.

Sabe-se que, a princípio, a imitação é uma prática permitida no mercado, pois “o efeito necessário da competição é a indissociação entre o benefício de uma empresa e o prejuízo de outra, ou outras” (COELHO, 2012a, p. 280). Porém, o uso de mecanismos ardilosos capazes de prejudicar a atividade empresarial devem ser punidos conforme o disposto em lei. Tem-se, assim, que:

Protegendo as marcas, e com a ela a atividade industrial, a lei atinge um âmbito de proteção muito mais amplo, neste incluindo a honestidade no exercício dessas atividades, e também o público em relação à confusão que o abuso da marca pode gerar. Por conseguinte, a proteção penal se estende a tudo que possa resultar de um trabalho industrial, num significado que envolve a indústria, o comércio e o serviço, mas a proteção só pode atingir coisas móveis e semoventes. (PIERANGELI, 2003, p. 226).

Uma das ações detectadas pela experiência jurídica como concorrência desleal refere-se à confusão entre produtos que pode ser caracterizada como prática tendente a captar de forma ilícita a clientela de antemão conquistada por uma determinada marca, seja por meio da imagem do estabelecimento ou produto, nome ou sinal distintivo (BITTAR, 1985). Alguns casos bem semelhantes ao instrumento existente nos Estados Unidos denominado de *trade dress* (BARBOSA, 2010).

O *trade dress* consiste no conjunto-imagem da marca com cores, forma estética e elementos que compõem a aparência externa do produto (BARBOSA, 2010). Embora ele não tenha guarida no diploma legal brasileiro, “é matéria exclusiva de concorrência desleal” como afirma Denis Borges Barbosa (2010, p. 644). Contudo, ainda é uma seara não pacificada no que tange a proteção marcária.

Existem decisões do Judiciário que interpretam algumas práticas de violação de marca como concorrência desleal, desde que atuem no mesmo segmento mercadológico para atrair a atenção dos consumidores. Como exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) condenou a fabricante do creme para assaduras Depantex por concorrência desleal, pois a embalagem continha os mesmos elementos da Bepantol Baby, marca líder de mercado (TJ-SP, 2017).

Portanto, a marca representa um valioso patrimônio para a empresa, justificando-se assim a relevância do seu registro e proteção frente aos atos desonestos por terceiros, como uma forma de concorrência desleal. Além disso, o registro visa proteger da concorrência parasitária que ocorre quando terceiros de má-fé se aproveitam dos esforços de uma marca, para obter sucesso e clientela, copiando o produto e conseguindo enriquecimento ilícito pelo uso indevido da propriedade de marca de outrem (BARBOSA, 2010).

Portanto, verifica-se grandes riscos quando não há o registro da marca, como a possibilidade de infringir o direito de outras empresas, a perda do direito de exclusiva, além disso, perda financeira no que tange à propaganda para o fortalecimento de uma marca. Sobretudo, observa-se alguns questionamentos relevantes acerca da proteção jurídica quando as marcas migram do espaço físico e adentram ao âmbito virtual, principalmente sobre a existência de conflitos quanto ao registro de marca e ao nome de domínio. Debates atuais presentes na Era Digital.

4 CONFLITOS E TENDÊNCIAS DAS MARCAS NA ERA DIGITAL

A Internet é um dos fenômenos mais relevantes do fim do século passado, fruto da revolução tecnológica. Constitui-se como um espaço sem barreiras geográficas que reflete impactos nas atividades empresariais, como as marcas. As empresas, ao adentrarem no ciberespaço, como o comércio eletrônico por exemplo, necessitam registrar o nome da marca em endereço no ambiente virtual. No entanto, verifica-se alguns impasses que podem existir em face dos lugares de registro de marca em espaço físico e virtual serem distintos.

Tal fato mostra-se prejudicial ao titular de uma marca registrada, em razão de um terceiro ter registrado o mesmo nome dela no domínio da internet, acarretando confusão aos consumidores e perdas financeiras a ele. Soluções para os conflitos são encontradas no âmbito do Poder Judiciário, bem como na seara administrativa, mas que não protegem completamente as práticas abusivas existentes, pois novos atos lesivos estão surgindo com rapidez no mundo digital, e o ordenamento jurídico pátrio não consegue acompanhar essas mudanças.

4.1 Síntese histórica da Internet e o comércio eletrônico

Partindo da compreensão que atualmente as marcas são ativos de alto valor aos empresários e com as mudanças decorrentes da tecnologia, atualmente, não é mais preciso que o consumidor se desloque ao espaço físico de um estabelecimento comercial para que adquira um produto ou serviço de seu interesse. Nessa perspectiva, faz-se necessário a análise do registro de endereço eletrônico para uma marca.

A Internet constitui-se como um lugar virtual, não físico, sem fronteiras e sem relação com o espaço geográfico, sendo uma rede de redes que conecta inúmeros computadores interligados (BARBOSA, 2010). Historicamente, ela surgiu nos Estados Unidos da América, em 1970, à época com a denominação de ARPANET (em inglês *Advanced Research Projects Agency*; em português Rede da Agência de Pesquisas em Projetos Avançados) e usada para fins militares como meio de troca de informações entre bases operacionais, caso houvesse guerra.

Nos anos 80, após vários aprimoramentos, passou a ser usada para pesquisas de caráter científico entre as universidades americanas e, em 1989, surge

“em Genebra a *www* (world wide web) criada pelo cientista britânico TIM Bernes-Lee, (“Tim” Berners-Lee ou Timothy John Berners-Lee) a ser uma rede mundial, que permite acesso a milhões de informações no mundo inteiro.” (MOLITOR, 2016, p. 03)”. Após esse período, em 1991, a Internet se popularizou ao público pela primeira vez “quando ele criou um servidor e um *browser*.” (MOLITOR, 2016, p. 03).

A tecnologia e o mundo digital adentram a vida do indivíduo, remodelam suas relações, ocasionam novos padrões de interação social (CASTELLS, 1999), além de mostrar-se como uma nova forma de categorizar o conhecimento (PIAIA; COSTA; WILLERS, 2019). Decorre, portanto, novas práticas que se inserem no ambiente digital, quebrando barreiras, entre elas, as relações empresárias no ciberespaço.

A Internet somente se estabeleceu no Brasil por volta dos anos 90, tornando-se permanente com a criação da FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), em 1992, passando a permitir a comunicação entre vários computadores com custo acessível ao usuário individual, através de uma linha telefônica em comum (LABRUNIE, 2000). Ademais, a Internet tornou-se um meio de comunicação e interação social que interliga milhares de computadores, onde um computador precisa encontrar o outro (NEVES, 2015).

A presença das marcas no ambiente virtual decorre das transformações nas relações econômicas nas últimas décadas, principalmente com desenvolvimento da tecnologia e advento da Internet. Ademais, o nome de domínio também se tornou um meio de identificação do empresário no ciberespaço de alto valor, uma vez que o comércio eletrônico se expandiu consideravelmente nos últimos anos (OLIVEIRA; GÓES, 2018).

O Marco Civil da Internet, Lei nº 12.965, está em vigência no ordenamento jurídico brasileiro desde 23 de junho de 2014, chamado também de Constituição da Internet, estabelecendo direitos e deveres, princípios, garantias para o uso de forma ampla da Internet no Brasil. Além dele, pode-se citar o Decreto nº 7.962/2013 acerca da Lei do Comércio Eletrônico que estabelece regras às lojas virtuais.

O comércio eletrônico é um nítido reflexo da expansão da Internet, caracterizando como um fenômeno atual que remodelou a nova forma de consumo da sociedade. É possível afirmar que o *e-commerce* não está limitado a uma página de site, pois é possível realizar uma compra online através das redes sociais como

Facebook, Instagram, por exemplo, ou em *marketplaces*, como Mercado Livre e Amazon.

Desta forma, para que uma marca possa existir na rede mundial de computadores através de um site, é necessário que ela seja hospedada em algum lugar, onde os dados da loja virtual serão armazenados. O nome de domínio representa, à luz do panorama tecnológico, uma forma de identificação de um computador na internet. Porém, do ponto de vista comercial, ele compõe um ativo de grande importância para a atividade empresarial, principalmente ao sistema de marcas.

4.2 Registro de nome de domínio

Partindo dos princípios de proteção do Direito Marcário, bem como dos fundamentos elencados na Carta Magna de 1988, tais como livre concorrência e livre iniciativa, afirma-se que a Internet refletiu positivamente nas relações comerciais, no entanto, culminou em conflitos no que tange às marcas *versus* nomes de domínio na rede mundial de computadores. Entretanto, existem lacunas legislativas quanto ao tema em razão de ser um fato relativamente recente.

Adota-se o protocolo padrão TCP/IP, na qual o protocolo TCP (em inglês: *Transmission Control Protocol*; em português: Protocolo de Controle de Transmissão) converte as informações da máquina emissora em forma de pacote de dados e os decodifica na máquina de destino para que essas informações originais sejam lidas, enquanto que o protocolo IP (em inglês: *Protocol Internet*; em português: Protocolo de Internet) é sequência numérica que irá encontrar o percurso do acesso de cada rede (MARTINS, 2009).

Para que uma informação seja acessada em um site *www*. (em inglês *world wide web*; em português rede mundial de computadores), um padrão mundial que permite acesso à internet de qualquer computador, é necessário que haja um portal ou hospedeiro que age como um facilitador, para que identifique a numeração da máquina que acessa a web e poder assim descartar a hipótese da necessidade de memorizar os códigos de endereço de IP (ALMEIDA; ALMEIDA, 2017). O HTTP (em inglês: *Hypertext Transfer Protocol*; em português: Protocolo de Transferência de Hipertexto) é a base para a comunicação de informações e dados no *www*.

Seria inviável que em cada acesso na internet fosse necessário a memorização de uma sequência numérica, desta forma, criou-se um meio mais simplificado para a decodificação desses dados, um endereço de acesso na rede mundial de computadores: o nome de domínio. Logo, é uma instrução única dada ao computador para que ele se conecte e transfira dados com computadores de outros internautas através de seu endereço (LABRUNIE, 2000).

Assim, ao tentar acessar o nome de um site, ao digitar no computador o indivíduo estará em contato com o provedor que remete ao site. Essa forma em que o nome do site é apresentada ao internauta obedece a padrões conforme o protocolo *Domain Name System* – DNS (em português: Sistema de Nome de Domínio), chamado também de domínio, tendo sua estrutura desenhada por Paul Mockapetris logo no início da internet comercial (NEVES, 2015). O DNS interpreta as palavras e as transforma na linguagem numérica que é lida pelo computador e ele encaminha para a rota correta de acesso.

O Sistema de Nomes de Domínio (DNS) é um gerenciamento de resolução de nomes de domínio, como também de endereços IP (MOLITOR, 2016). Fundada em 1998, com sede nos Estados Unidos, A *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* – ICANN (em português: Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números) é a entidade que coordena o espaço que atribui nomes de domínios e endereços IP, atribuindo critérios técnicos de gestão de endereçamento de domínio, por exemplo. Seguindo na mesma linha de raciocínio, quanto aos tipos de domínios, tem-se que:

O domínio de segundo nível ou *second-level Domain Name*, consiste no sinal identificador do titular, conforme supracitado, identifica a pessoa. O domínio de primeiro nível (DPN) ou *generic top level domain* (gTLDs), identifica a atividade exercida pelo titular do nome de domínio, podendo existir DNS específicos para pessoas físicas e jurídicas, conforme já dito, identifica a destinação da entidade. (MOLITOR, 2016, p. 141-142).

O Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) é responsável pela regularização, gerenciamento e coordenação da Internet por meio do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br). A Portaria nº 147 do Ministério das Comunicações e Ministério da Ciência e Tecnologia, em 31 de maio de 1995, criou o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), no entanto, o Decreto nº 4.829/2003 autorizou a administração de domínio ser atribuída a entidade pública ou privada.

O Comitê Gestor da Internet no Brasil foi criado para regulamentar os assuntos acerca de registro de nomes de domínios. O território brasileiro adota o princípio praticado em outros países, como Estados Unidos, conhecido como “*first come, first served*” que, em tradução livre significa quem chegar primeiro será servido. Ou seja, não há observância da existência de domínio anterior igual ou semelhante para que seja concedido um novo registro (NEVES, 2015).

Portanto, poderia acontecer colisão de interesses se houver o registro de um domínio de uma marca registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Observa-se que a aplicação desse princípio facilita a ação de terceiros de má-fé por meio de práticas lesivas às marcas estabelecidas no mercado, prejudicando consumidores e auferindo lucros por meio de registros de domínio ilícitos.

Conforme o art. 1º da Resolução de 001/2005 (CGI.br, 2005), o Comitê Gestor da Internet no Brasil atribuiu a administração de domínio ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br). Assim, ao assumir “da função de identificação o nome de domínio (registrado no NIC.br) não pode ter seu núcleo formado por expressão protegida como marca (registrada no INPI) por outro empresário.” (COELHO, 2012b, p. 61). No entanto, não é o que se verifica no mercado, onde existem casos de contrafação cibernética.

4.3 Conflitos entre marcas e nomes de domínios na Internet

A questão em tela versa sobre um dos direitos mais atuais no sistema jurídico, principalmente em virtude da popularização da Internet. A marca constitui-se como uma identificação de produto ou serviço visualmente perceptível e resguarda ao seu titular direitos de propriedade em face de terceiros quando devidamente registrada. Entretanto, na Era Digital urge conflitos quando indivíduos de má-fé (ou não) registram indevidamente um nome de domínio na internet com a mesma denominação de uma marca anteriormente registrada por outrem.

Com a expansão da Internet e, por conseguinte, das conexões comerciais a partir do fenômeno da globalização, a marca como sinal distintivo de alto valor para a atividade empresarial, ao adentrar no ambiente virtual, se depara com questões atinentes à proteção dos nomes de domínios na internet.

Isto se justifica porque, como tratado anteriormente, o sistema “*first come, first served*” é adotado para registro de um endereço na internet, o que ocasiona

conturbações, uma vez ser dispensável a comprovação de titularidade do nome que se pretende empregar, por ser um ato declaratório daquele que primeiro solicitar pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), atividade que foi delegada por meio da Resolução Nº 001/2005, mas que outrora pertencia ao Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). Inicialmente, mostra-se que

Não é uma solução fácil, pois se trata claramente de conflito entre princípios. De um lado o princípio da territorialidade, o qual atribui proteção à marca em todo o território nacional, podendo inclusive ultrapassá-lo como visto, e de outro lado o princípio do *first served first come*, que atribui a titularidade de domínio a quem primeiro requerer o seu registro junto ao órgão competente. (ALMEIDA; ALMEIDA, 2017, p. 600-601).

Deste modo, a marca registrada e o nome de domínio colidem em razão à anterioridade do uso de expressões antes utilizadas e divulgadas no mercado e, posteriormente, registradas em domínios por terceiros não titulares e autorizados, caracterizando-se como uma “violação ao direito de propriedade da marca, podendo-se inclusive cogitar em crime de reprodução não autorizada, tudo conforme os artigos 129 e 189 da Lei de Propriedade Industrial.” (MOLITOR, 2016, p. 13). Uma desobediência ao disposto na Constituição Federal e na Lei de Propriedade Industrial.

Portanto, mostra-se razoável afirmar ser um desrespeito ao direito sobre a propriedade de uma marca consolidada e registrada cujo titular possui seu uso exclusivo de acordo com a lei, por exemplo, não seja lesado pela criação de um site na internet indevidamente por um terceiro (OLIVEIRA; GÓES, 2018).

O registro de duas ou mais marcas com nomes iguais podem coexistir sem que isso caracterize como conflito, desde que sejam de ramos empresariais diferentes, porque à marca aplica-se o princípio da especialidade, resguardadas as marcas de alto renome. No entanto, em virtude de o nome de domínio ser único, não sendo possível a sincronia entre dois idênticos (ALMEIDA; ALMEIDA, 2017).

Outrossim, quando a marca estiver registrada perante ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o seu legítimo titular detém o direito de reivindicar o nome de domínio quando reproduzida indevidamente por terceiros, salvo nos casos quando o titular tiver registrado a marca idêntica em outra classe de produto ou de serviço no órgão acima citado (COELHO, 2012a). Ademais,

José Antonio B. L. Faria Correa defende que o emprego do nome de domínio idêntico ou passível de confusão com determinada marca de indústria, comércio ou serviço, para a designação de produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins com aqueles identificados por marca pré registrada, invade o espaço jurídico do titular do registro efetuado perante o INPI, nos termos do artigo 124, inciso XIX, da Lei de Propriedade Industrial, dando lugar

a pretensões de abstenção e ressarcimento do dano causado. Se o nome de domínio controvertido é idêntico ou confundível com marca de alto renome ou marca notoriamente conhecida, incidem as regras dos artigos 125 e 126 da referida lei. (MOLITOR, 2016, p. 15).

Em face da seara não ser pacificada no Brasil, em razão de até o presente momento não haver legislação acerca da natureza jurídica dos domínios, cujo debate centra-se na “discussão se eles são ou não sinais distintivos e, sendo assim, se o Direito Marcário poderia ser subsidiariamente aplicado” (BALTHAZAR, 2013, p. 63). Na mesma linha, Natália Freitas Rossi (2017, p. 57) resume as causas dos conflitos em questão:

As causas que geram esses conflitos estão resumidamente pautadas em três problemas: a coincidência do registro de um nome de domínio com outros sinais distintivos já existentes, geralmente as marcas, sem que haja aqui o intuito do solicitante de lesar direitos de terceiros, ou seja, não há nessa hipótese, uma situação de concorrência desleal, apenas um conflito gerado por mera coincidência. Outra causa, é a utilização de palavras que denigrem a imagem de uma marca de terceiro, causando prejuízo ao detentor dessa marca. E por fim, o conflito que envolve inteiramente uma situação de concorrência desleal, daqueles que registram um nome de domínio, com a intenção de obter uma vantagem, quase sempre econômica, sobre um bem que é de propriedade de outrem.

Destarte, ainda que haja a identificação da atividade empresarial pelo domínio primário, verifica-se ser ineficaz a tentativa de aplicar o princípio da especialidade ao endereço eletrônico, em razão de que o público acredita que os nomes de domínio das marcas estejam guarnecidos pelo “www.” e “.com”, haja vista a existência de outros domínios primários existentes mas que são negligenciados (ALMEIDA; ALMEIDA, 2017).

Como afirmado, haja vista que basta que se requeira o registro de nome de domínio, sem que para tal processo seja exigido prova de titularidade do nome a ser registrado, portanto, existe um conflito a ser enfrentado (ALMEIDA; ALMEIDA, 2017). Verifica-se que realizar o registro da marca e do nome de domínio na internet evidencia ser uma medida cautelosa a ser feita em todos os casos.

Existe a possibilidade de confusão ao público em geral, pois, na hipótese de duas marcas iguais registradas em classes divergentes, a primeira que fizer o requerimento obterá o registro do nome de domínio. Com a fragilidade do sistema de registro de domínios, muitos se utilizam de meios escusos com o intuito de lucrar com o uso indevido de marcas de terceiros, justificando-se a proteção também na internet pelos tribunais pátrios para tentar coibir os “ciberpiratas” (LABRUNIE, 2000).

Chamadas também de “pirataria cibernética”, as estratégias de contrafação comuns para enganar o consumidor no ciberespaço a prejudicarem a imagem da marca são denominadas de *cybersquatting* e *typosquatting* (NEVES, 2015).

O *cyberquatting* caracteriza-se quando o registro ou a aquisição de nome de domínio é idêntico ou semelhante ao nome de uma marca registrada, comercialmente valiosa, geralmente notoriamente conhecida ou de alto renome, com o intuito de vendê-lo ao seu titular ou aproveitando-se da reputação da marca para ludibriar os consumidores quando tentarem acessar o endereço eletrônico na internet (MARTINS, 2009). Por exemplo, se a McDonald’s não fosse proprietária do domínio *mcdonalds.com.br*, um terceiro poderia se aproveitar e registrar o domínio para si.

Mais perigosa e evoluída que a prática anterior, o *typosquatting* ocorre quando terceiros registram nomes de domínios de marcas, pessoas ou produtos com erros de digitação para dispensar os usuários do site verdadeiro para uma página maliciosa, prática bem comum no ambiente virtual (MARTINS, 2009). Aconteceria na hipótese, se ao invés de digitar *nubank.com.br* o cliente digitasse *nubankk.com.br* e fosse encaminhado para um site para roubar informações pessoais de CPF e cartão de crédito, por exemplo.

Claramente são práticas de ciberpiratas que prejudicam a imagem de uma empresa, mas que não estão previstas no ordenamento jurídico brasileiro. No entanto, a jurisprudência vem admitindo o combate dessas condutas pelo viés da concorrência desleal, aplicando-se por analogia a Lei da Propriedade Industrial (LPI):

Ação indenizatória cumulada com pedido liminar Propriedade industrial Marca Registro de domínio igual ou extremamente semelhante àquele registrado em nome de uma das autoras Semelhança com a marca depositada pela autora postulante Colidência Princípio first come, first served" que comporta exceção - Ausência de demonstração de boa-fé Não apresentação de qualquer justificativa para a para a prática impugnada pelas autoras Caracterização de ato de concorrência desleal Conduta caracterizada como “typosquatting” (pirataria de domínio representada pelo registro de nome similar diante da probabilidade de digitação incorreta do domínio) e “cybersquatting” (utilizar nome de domínio com má-fé visando lucro decorrente de uma marca comercial pertencente a outrem) que não são tipificadas pelo nosso ordenamento jurídico mas pode representar ato de concorrência desleal - Determinação de abstenção de uso Danos materiais Apuração em sede de liquidação Sentença de procedência confirmada Recurso não provido. (TJ-SP, 2013, online).

Existem casos em que o sequestro de nomes de domínio ocorre em páginas em branco “*blank page*” de websites que aparentemente estão em desuso e não prejudicando os titulares de marcas (ALVES, 2017). O *domain parking*,

caracteriza-se quando o domínio não tem conteúdo, mas pode ser monetizado, sendo, portanto, uma conduta lesiva (TRINDADE, 2019).

Pode-se afirmar, portanto, que a prática de *domain parking* que ocorre em páginas estacionadas, constitui-se como forma de *cybersquatting* com difícil diagnóstico de conduta de má-fé de terceiro, em razão do titular da marca não ter aparentemente graves prejuízos (ALVES, 2017).

Observada tal situação, verifica-se a importância de analisar as soluções possíveis para as violações existentes, uma vez que são atos que prejudicam o direito de outrem por terceiros que muitas vezes agem de má-fé. Desse modo, além de decisões judiciais combaterem as práticas de contrafação, tem-se também mecanismos administrativos que buscam solucionar os conflitos gerados no ambiente virtual.

4.4 Soluções para proteção das marcas na Sociedade Informacional

Como fora demonstrado anteriormente, a Internet trouxe transformações para a sociedade mundial, haja vista os impactos das revoluções industriais e das tecnologias da informação e comunicação. É notável que o novo paradigma tecnológico ocasionou novas oportunidades para a Propriedade Industrial. No entanto, a disputa entre as marcas e os nomes de domínio na atualidade, principalmente no que tange ao uso da internet para as relações comerciais, ainda se mostra como um campo não pacificado, para o qual busca-se soluções para resolver a questão.

A ICANN (Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números) é uma organização internacional que se responsabiliza pelo gerenciamento e atribuição de domínio com a ajuda da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Assim, foi introduzido um procedimento administrativo para a gTLD (em inglês: *generic top-level domain*; em português: domínio genérico de nível superior) .com, .org e .net com o intuito de solucionar conflitos sobre nomes de domínio (MOLITOR, 2017).

Entre as possibilidades de solução de conflitos dos nomes de endereços da internet, cabe citar o sistema UDRP (em inglês: *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*; em português: Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nomes de Domínio), criado a partir da política da ICANN, que engloba uma estrutura que reúne o titular do registro de domínio e um terceiro. Como elucida Luiza Berbigier Alves (2017):

Em linhas gerais, a política consiste em um conjunto de regras para resolver conflitos de espécie heterocompositivo, isto é, decidido por panelistas (especialistas), que versem sobre nomes de domínios caracterizados como violadores de direitos marcários, como o *cybersquatting* e o *typosquatting* [...]. 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. (ALVES, 2017, p. 19).

Esse órgão administrativo adotado nos Estados Unidos, por exemplo, é uma garantia que protege a integridade do sistema de marcas quando ocorre a contrafação de nomes de domínios (TRINDADE, 2019). Adota-se a Política Uniforme de Resolução de Disputas por Nomes de Domínio (UDPR) quando ocorrem casos de demonstrada má-fé de usuários que registram nomes de domínio idênticos à marca de outro titular.

Kelli Angelini Neves (2012) elucida que os primeiros registros de nomes de domínio com o formato “.br” foram usados em meados de 1994, mas que somente em 1999 as empresas começaram a buscar de fato registrar os domínios idênticos ou semelhantes aos nomes das suas marcas ou nomes empresariais. Foi nesse momento, segundo a autora, que começaram a perceber a importância da divulgação de produtos ou serviços através da Internet e, por conseguinte, uma corrida em busca de registros para valorizar a atividade empresarial no ambiente virtual.

Após a realização de estudos, a primeira solução encontrada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) para resolver os litígios dessa disputa foi aderir ao sistema de UDRP (Política Uniforme de Resolução de Disputas por Nomes de Domínio), mas posteriormente o órgão entendeu que não seria adequado adotá-lo, embora a UDRP fosse eficaz e célere para resolução de litígios (NEVES, 2012).

A opção de implementar a arbitragem como método alternativo para solucionar os conflitos que envolve nomes de domínio também surgiu nessa época, no entanto, embora não houvesse óbice doutrinário ou legal, não foi aderida pelo CGI.br. Assim, no Brasil, foi criado um órgão alternativo para resolução de disputas de modo extrajudicial para domínios registrados no “.br” de competência da CGI.br, uma política única denominada de Sistema Administrativo de Conflitos de Internet (CGI.br, 2010).

Esse sistema foi implementado em 2010 pelo CGI.br, através da Resolução CGI.br/RES/2010/003/P e tem por objetivo solucionar os conflitos entre o titular de um nome de domínio “.br” e terceiros que se sintam prejudicados com o registro. Os procedimentos do órgão limitam-se aos pedidos de transferência ou cancelamento de

domínio, não englobando indenizações que porventura possam surgir dos litígios (NEVES, 2012).

É um modelo inspirado no sistema norte-americano de Política Uniforme de Resolução de Disputas por Nomes de Domínio (UDPR), na qual os procedimentos decorrentes do SACI-Adm são administrados por instituições credenciadas pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) (NEVES, 2012). Assim, “o CGI.br credencia órgãos para a resolução dos conflitos. Atualmente são credenciadas a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, Câmara de Comércio Brasil-Canadá e a WIPO.” (ALMEIDA; ALMEIDA, 2017, p. 601).

Percebe-se diante do exposto, que o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet (SACI-Adm) é um mecanismo administrativo para solucionar litígios anteriormente instaurados, não abrangendo os conflitos oriundos de práticas de contrafação cibernética. Contudo, não se verifica na legislação alternativas para barrar as práticas de pirataria digital.

Na doutrina, uma alternativa encontrada por Omar Kaminski (2003), seria de vincular o banco de dados dos órgãos de registros de marcas, o INPI, com o de registro de domínios, o Registro.br. Uma linha de raciocínio seguida também por Rafael Tárrega Martins (2009). No entanto, o próprio autor admite ser uma solução talvez não acertada, pois em razão do processo de registro de marcas seguir um rito solene, como se vê no art. 124 da Lei nº 9.279/96, bem como existir critérios para o registro de diversas classes de marcas. Ou seja, uma seara ainda não pacificada.

Além do mais, cabe mencionar o trâmite do Projeto de Lei de um novo Código Comercial (PL 1.572/2011) proposto pelo Deputado Vicente Cândido, Projeto de Lei nº 1.572. Verifica-se a partir do art. 112, que o projeto propõe-se a apresentar inovações ao tratamento do domínio com uma natureza jurídica de signo distintivo, aumentando a proteção das marcas em detrimento das condutas parasitárias existentes no ambiente virtual, por exemplo (BRASIL, 2011). Um passo de reconhecimento dos reflexos das mudanças tecnológicas, bem como de significativa proteção jurídica às atividades empresariais no mundo virtual.

Portanto, ao analisar o epicentro do conflito entre marca *versus* nome de domínio, tendo como cenário a Internet, vislumbra-se uma análise cautelosa e urgente pelo ordenamento jurídico brasileiro. Isto se justifica porque existem dois órgãos distintos para registro de uma marca: o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), conforme a Lei da Propriedade Industrial (LPI); e o NIC.br do Comitê Gestor

da Internet no Brasil (CGI.br), para o nome de domínio de uma marca com endereço na Internet.

Em virtude da observância do princípio *first come, first served*, juntamente com a distinção dos órgãos acima descritos, é inegável a existência de tais conflitos, pois o CGI.br não faz análise técnica de anterioridade da titularidade para o registro do domínio, podendo gerar imbróglio para uma marca devidamente registrada perante o INPI. Embora tais conflitos possam ser solucionados pelos mecanismos administrativos mencionados, bem como pela tutela jurisdicional, mostra-se incontroverso os transtornos causados ao empresário bem como aos consumidores.

Entende-se que o domínio é um signo distintivo de proteção análoga às marcas, nesse diapasão, nos casos em que não seja comprovada a má-fé, esse sistema que defere um pedido de registro sem uma análise de mérito criteriosa pode ocasionar prejuízos àqueles que investiram no posicionamento de marca no ambiente virtual, como criação de site e publicidade, por exemplo.

Na esteira dos argumentos apresentados, infere-se que os métodos administrativos existentes, em conjunto com a iminente nova legislação comercial serão capazes de solucionar os imbróglis que porventura surgirão no ciberespaço. No entanto, adverte-se que novos conflitos poderão surgir diante de uma sociedade informacional em constante transformação, tendo como cenário a Quarta Revolução Industrial, na qual o que hoje pode parecer avançado, amanhã poderá ser obsoleto, demonstrando assim a velocidade e importância da tecnologia.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como propósito primordial o tema que versa sobre a proteção marcária brasileira diante da colidência entre marcas *versus* nomes de domínio no ambiente virtual. A revolução tecnológica reflete transformações na sociedade informacional, principalmente às atividades empresariais presentes no ciberespaço, entre elas as marcas. Caracterizada como um dos bens incorpóreos mais relevantes para uma empresa, a importância da marca é amplamente reconhecida em razão do valor que representa para o seu titular.

A pesquisa debruçou-se a compreender o Sistema de Marcas como signo distintivo da Propriedade Industrial na era informacional, que sustenta-se pelas tecnologias da informação e da comunicação, levando-se em consideração a vigência de uma Quarta Revolução Industrial, vertente doutrinária adotada neste trabalho. Portanto, o epicentro da pesquisa concentrou-se na colidência entre o registro de marca sob a guarda do INPI e o registro de marca no ambiente virtual, através de um domínio.

A égide de um novo paradigma tecnológico, sustentado pela vertente que defende a vigência da Quarta Revolução Industrial, a Sociedade Informacional e a Propriedade Industrial se interligam mutuamente. Para tanto, a tecnologia é a força motriz que interliga as três categorias, na qual sustenta o embasamento teórico para o desenvolvimento do Sistema de Marcas na contemporaneidade.

As marcas caracterizam-se como um bem de grande valor e importância para a atividade empresarial, em virtude da sua função de diferenciar produtos e serviço no mercado, evitando confusão aos consumidores. Haja vista a sua relevância, o titular de marca registrada está protegido contra guarda na constituição quanto na lei infraconstitucional em face de atos desleais de terceiros, caracterizando-se como essenciais signos distintivos da Propriedade Industrial.

A Internet é uma ferramenta que auxilia a marca como um modelo de comércio em expansão no ambiente virtual, desde que preenchidos os requisitos para o registro de nome de domínio na internet, o que é necessário para que uma marca tenha um endereço na rede mundial de computadores. Ademais, o titular de uma marca, embora registrada no INPI, pode encontrar impasses caso um terceiro não autorizado registre o nome da sua marca na internet, causando-lhe prejuízos.

A princípio, entendia-se que o registro de marca no Brasil sob o pálio da Lei da Propriedade Industrial colide com a marca no ambiente virtual, em razão dos órgãos responsáveis pelas expedições de registro serem diferentes nos dois casos. Durante o trabalho foi verificado que a hipótese estava correta, pois o conflito advém da inobservância da anterioridade do registro de marca no INPI pelo CGI.br/NIC.br ao conceder registro de nome de domínio a terceiros, em razão da aplicação do princípio *first come, first served* no território brasileiro.

Foi evidenciado que existem mecanismos administrativos para solucionar os conflitos inerentes a registro de domínios, mas que não afastam a apreciação do Poder Judiciário. Internacionalmente, é aplicado nos Estados Unidos a UDPR quando demonstrado a má-fé de registros de domínios idênticos a marcas de outrem. No Brasil se aplica o SACI-Adm, um sistema administrativo próprio, adotado somente aos litígios de antemão instaurados.

No entanto, as ferramentas existentes não abrangem as práticas de contrafação cibernética, tais como *cybersquatting* e *typosquatting*. A partir disso, mostrou-se a importância de trabalhar o tema no âmbito jurídico pela doutrina e jurisprudência na tentativa de resolver a lacuna legislativa sobre o tema, como foi mostrado sugestões pela doutrina como junção dos órgãos que registram a marca, além de uma possível criação de legislação específica aos nomes de domínio.

Considerações que visam proteger a marca, como um ativo comercial valioso para o empresário, de atos lesivos praticados por terceiros no ambiente virtual, tal como evitar confusão de produtos semelhantes os consumidores. Ademais, com a iminência de um novo Código Comercial sendo discutido pelo Projeto de Lei nº 1.572, visualiza-se que no Brasil uma alternativa na tentativa de resolução de conflitos, pois caso a nova legislação seja aprovada o nome de domínio possuirá natureza jurídica de signo distintivo.

Nesta senda, o presente trabalho, de modo geral, conseguiu responder a problemática inicial através do método hipotético-dedutivo adotado ao longo da pesquisa. Em face do tema não ter sido esgotado e a pesquisa apresentar limitações quanto ao tema, para que um melhor resultado possa ser alcançado, recomenda-se que o conteúdo seja desenvolvido com novas abordagens ou por outras áreas das ciências, com dados estatísticos, por exemplo, mostrando outros ângulos ainda não demonstrados.

Diante da observação dos aspectos analisados, conclui-se que a Era Digital mostra-se como uma realidade cada vez mais presente na sociedade, ainda que nem todos os países possuam o mesmo nível de tecnologia disponível. Em virtude desse processo dinâmico, a tecnologia reflete nas atividades empresariais, entre elas, nos signos distintivos da Propriedade Industrial que adentram na internet, evidenciando a urgência de uma proteção legal às marcas registradas no ciberespaço, como um novo modelo de comércio em expansão.

REFERÊNCIAS

ALCÂNTARA, Fabrícia. **A proteção das marcas no direito brasileiro**. Revista Brasileira de Direito Internacional, Curitiba, v.4, n.4, jul./dez.2006. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/dint/article/view/7533>. Acesso em: 25 nov. 2020.

ALMEIDA, Daniel Evangelista Vasconcelos; ALMEIDA, Juliana Evangelista de. **Conflito entre nomes de domínio e marca**. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 17, n. 3, p. 589-607, setembro/dezembro 2017 - ISSN 1677-6402. Disponível em: <https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/5113>. Acesso em: 24 nov. 2020.

ALVES, Luiza Berbigier. **O sistema “UDRP” como garantia de proteção da integridade marcária na era digital**. Artigo. Ciências Jurídicas e Sociais da Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2017. Disponível em: https://www.pucrs.br/direito/wp-content/uploads/sites/11/2018/03/luiza_alves_20172.pdf. Acesso em: 25 nov. 2020.

AMARAL, Jordana Siteneski do; BOFF, Salete Oro. **Uma obra e vários autores: o direito autoral e as “fan-fictionals” na cultura da convergência**. Scientia Iuris, Londrina, v. 22, n. 1, p.162-189, mar. 2018. DOI: 10.5433/2178-8189.2018v22n1p162. ISSN: 2178-8189. Disponível em: <http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/iuris/article/viewFile/29964/23354>. Acesso em: 10 out. 2020.

AMORIM, J. Eduardo. **A “indústria 4.0” e a sustentabilidade do modelo de financiamento do Regime Geral da Segurança Social**. Faculdade de Direito da Universidade do Porto (Portugal). Cadernos de Dereito Actual Nº 5 (2017). Disponível em: <http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/download/132/93>. Acesso em: 19 out. 2020.

BALTHAZAR, Luiza Silva. **Conflitos entre marcas e Nomes de Domínio: casos de concorrência desleal e práticas parasitárias. Trabalho de Conclusão de curso**. Centro de Ciências Jurídicas. Florianópolis, 2013. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/117149>. Acesso em: 24 nov. 2020.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. rev., atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

BAUMAN, Zygmunt. **Modernidade líquida**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001. _____. **Comunidade: a busca por segurança no mundo atual**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003.

BITTAR, Carlos Alberto. **Concorrência desleal: a imitação de marca (ou de seu componente) como forma de confusão entre produtos**. **Revista de informação legislativa**, Senado. v. 22, n. 85, p. 343-364, jan./mar. 1985. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/181586>. Acesso em: 21 nov. 2020.

BRASIL. **Constituição (1988)**. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 15 set. 2020.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei 1572 de 2011**. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/508884>. Acesso em: 25 nov. 2020.

BRASIL. **Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971**. Código da Propriedade Industrial. Brasília, 1971. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5772.htm. Acesso em: 25 nov. 2020.

BRASIL. **Lei nº 9.279/96. Lei da Propriedade Industrial**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 15 set. 2020.

BRASIL. TJ-SP. **AC: 01027964620128260100** SP 0102796-46.2012.8.26.0100, Relator: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 10/04/2017, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 11/04/2017, Online. Disponível em: <https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/891895384/apelacao-civel-ac-1027964620128260100-sp-0102796-4620128260100/inteiro-teor-891895427?ref=juris-tabs>. Acesso em: 10 nov. 2020.

BRASIL. TJ-SP. **APL: 91902895320088260000** SP 9190289-53.2008.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 10/12/2013, 1ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2013, Online. Disponível em: <https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/119597969/apelacao-apl-91902895320088260000-sp-9190289-5320088260000/inteiro-teor-119597979>. Acesso em: 24 nov. 2020.

CARVALHO, Isabel Cristina Louzada; KANISKI, Ana Lúcia. **A sociedade do conhecimento e o acesso à informação: para que e para quem?** Ci. Inf., Brasília, v. 29, n. 3, set./dez. 2000. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/ci/v29n3/a04v29n3>. Acesso em: 20 nov. 2020.

CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede**. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

CGI.BR. Comitê Gestor da Internet no Brasil. **Resolução CGI.br/ RES/2005/001/P**. Dispõe sobre os procedimentos para registro de nomes de domínio. 05 de setembro de 2005. Disponível em: <https://www.cgi.br/resolucoes/documento/2005/001/>. Acesso em: 17 nov. 2020.

CGI.BR. Comitê Gestor da Internet no Brasil. **Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob “.BR” - Denominado SACI-Adm**. 30 de setembro de 2010. Disponível em: <http://registro.br/dominio/saci-adm-regulamento.html>. Acesso em: 17 nov. 2020.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial**, volume 1. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2012a.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial**, volume 3. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2012b.

CONTREIRAS, Pedro Augusto Rodrigues. A Quarta Revolução Industrial: Um estudo de caso realizado na empresa Lix de Tecnologia. **Revista Gestão, Inovação e Negócios** – N.1, V.1, 2015. Disponível em: <http://periodicos.unievangelica.edu.br/index.php/administracao/article/view/1307>. Acesso em: 11 out. 2020.

DI BLASI, Clésio Gabriel; GARCIA, Mario Augusto Soerensen; MENDES, Paulo Parente Marques. **A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Rio de Janeiro: Forense, 2002.

FAZZIO JÚNIOR, Waldo. **Manual de direito comercial**. 18. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2017.

FEIGELSON, Bruno. **Advocacia 4.0: sete características**. Associação Brasileira de Lawtechs & Legaltechs. 26/06/2018. Disponível em: <https://www.ab2l.org.br/advocacia-4-0-sete-caracteristicas>. Acesso em: 01 nov. 2020.

FRANCO, Vera Helena de Mello. **Manual de direito comercial**. v. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.

FREY, Klaus. **Desenvolvimento sustentável local na sociedade em rede: o potencial das novas tecnologias de informação e comunicação**. Revista de Sociologia e Política, núm. 21, novembro, 2003, pp. 165-185. Universidade Federal do Paraná Curitiba, Brasil. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/238/23802111.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2020.

HOBSBAW M, Eric J. **A era das Revoluções (1798-1848)**. 35 ed. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 2015.

IANNI, Octavio. **Teorias da globalização**. 9. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **A criação de uma marca: uma introdução às marcas de produtos e serviços para as pequenas e médias empresas**. Rio de Janeiro: INPI, 2013. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/composicao/arquivos/01_cartilhamarcas_21_01_2014_0.pdf. Acesso em: 20 out. 2020.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Coca-Cola**. IL. color. Disponível em: <https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/LogoMarcasServletController?Action=image&codProcesso=4125714>. Acesso em: 03 nov. 2020.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Gol Linhas Áreas**. IL. color. Disponível em:
<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/LogoMarcasServletController?Action=image&codProcesso=4008405>. Acesso em: 03 nov. 2020.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Inmento**. IL. color. Disponível em:
<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/LogoMarcasServletController?Action=image&codProcesso=3370432>. Acesso em: 03 nov. 2020.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Cotriguaçu**. IL. color. Disponível em:
<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/LogoMarcasServletController?Action=image&codProcesso=1911204>. Acesso em: 03 nov. 2020.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Maizena**. IL. color. Disponível em:
<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/LogoMarcasServletController?Action=image&codProcesso=1792443>. Acesso em: 03 nov. 2020.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Nike**. IL. color. Disponível em:
<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/LogoMarcasServletController?Action=image&codProcesso=992463>. Acesso em: 03 nov. 2020.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Tim**. IL. color. Disponível em:
<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/LogoMarcasServletController?Action=image&codProcesso=3390601>. Acesso em: 03 nov. 2020.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Toblerone**. IL. color. Disponível em:
<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/LogoMarcasServletController?Action=image&codProcesso=4224718>. Acesso em: 03 nov. 2020.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **McDonald's**. IL. color. Disponível em:
<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/LogoMarcasServletController?Action=image&codProcesso=82795>. Acesso em: 03 nov. 2020.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Natura Cosméticos S.A**. IL. color. Disponível em:
<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/LogoMarcasServletController?Action=image&codProcesso=3896143>. Acesso em: 03 nov. 2020.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Kodak**. IL. color. Disponível em:
<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/LogoMarcasServletController?Action=image&codProcesso=3651877>. Acesso em: 03 nov. 2020.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Lojas Americanas**. IL. color. Disponível em: <https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/LogoMarcasServletController?Action=image&codProcesso=3913058>. Acesso em: 03 nov. 2020.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Facci**. IL. color. Disponível em: <https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/LogoMarcasServletController?Action=image&codProcesso=2419833>. Acesso em: 03 nov. 2020.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Copo de Leite Laticínios Ltda ME**. IL. color. Disponível em: <https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/LogoMarcasServletController?Action=image&codProcesso=617549>. Acesso em: 03 nov. 2020.

JENKINS, Henry. **Cultura da Convergência**. Tradução: Susana Alexandria. São Paulo: Aleph, 2013. Disponível em: https://www.nucleodepesquisadosex-votos.org/uploads/4/4/8/9/4489229/cultura_da_convergencia_-_henry_jenkins.pdf. Acesso em: 29 set. 2020.

JUNGMANN, Diana de Mello. **A caminho da inovação: proteção e negócios com bens de propriedade intelectual: guia para o empresário**. Brasília: IEL, 2010.

KAMINSKI, Omar. **Conflitos sobre nomes de domínio: a experiência com o Judiciário brasileiro**. In: LEMOS, Ronaldo. WAISBERG, Ivo. **Conflitos Sobre Nomes de Domínio e Outras Questões Jurídicas da Internet**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

LABRUNIE, Jacques. **Conflitos entre nomes de domínio e outros sinais distintivos. Direito e internet - aspectos jurídicos relevantes**, São Paulo: EDIPRO, 2000.

MAMEDE, Gladston. **Manual de direito empresarial**. 11. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2017.

MARTINS, Fran. **Curso de direito comercial**. 40. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017.

MARTINS, Rafael Tárrega. **Internet, Nome de Domínio e marcas: aproximação ao tema e notas sobre solução de conflitos**. Campinas: Servanda, 2009.

MEDEIROS, Heloísa Gomes. **Software e direitos de propriedade intelectual**. Curitiba: Gedai, 2019.

MOLITOR, Heloísa Augusta Vieira. **Conflitos entre marcas e nome de domínio**. Revista de Direito, Governança e Novas Tecnologias. Curitiba, v. 2, n. 2, p. 135 – 157. Jul/Dez. 2016. e-ISSN: 2526-0049. Disponível em: <https://www.indexlaw.org/index.php/revistadgnt/article/view/1492>. Acesso em 24 nov. 2020.

NEGRÃO, Ricardo. **Manual de direito comercial e de empresa, volume 1**. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

NEVES, Kelli Angelini. **Nome de Domínio na Internet** – aplicação do sistema de solução de conflitos. São Paulo: Novatec, 2015.

NEVES, Kelli Angelini. **SACI: o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet implementado para domínios no “.br”**. Politcs. Instituto Nupef. Publicação de setembro de 2012. Disponível em: <https://politics.org.br/edicoes/saci-o-sistema-administrativo-de-conflitos-de-internet-implementado-para-dom%C3%ADnios-no-%E2%80%9Cbr%E2%80%9D>. Acesso em: 28 nov. 2020.

NICODEMOS, Aline Taraziuk. **A virtualização do processo judicial e o acesso à justiça do advogado com deficiência visual: uma análise comparativa dos instrumentos ítal-brasileiros de inclusão de usuários no processo telemático**. 2019. 134 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Católica de Pernambuco. Coordenação Geral de Pós-graduação. Mestrado em Direito, 2019. Disponível em: <http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/1125>. Acesso em: 15 out. 2020.

OLIVEIRA, L. de S. V.; GÓES, H. L. de S. **O conflito marca x nome de domínio: o caso Ayrton Senna**. Caderno De Graduação - Ciências Humanas E Sociais - UNIT - SERGIPE, 5(1), 107. (2018). Disponível em: <https://periodicos.set.edu.br/cadernohumanas/article/view/5696>. Acesso em: 24 nov. 2020.

OLIVEIRA, Maurício Lopes de. **Propriedade industrial: o âmbito de proteção da marca registrada**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000.

OSMAN, Bruna H. S.; LANA, Pedro de Perdigão. **Adesão do Brasil ao Protocolo de Madri e as principais alterações na sistemática internacional do registro de marcas brasileiras**. Site do GEDAI, Publicação 01 de outubro de 2019. Disponível em: <https://www.gedai.com.br/adesao-do-brasil-ao-protocolo-de-madri-e-as-principais-alteracoes-na-sistemica-internacional-do-registro-de-marcas-brasileiras>. Acesso em: 25 nov. 2020.

PEREIRA, Danilo Moura; SILVA, Gislane Santos. **As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) como aliadas para o desenvolvimento**. Cadernos de Ciências Sociais Aplicadas, Vitória da Conquista-BA, n. 10, 151-174, 2010. Disponível em: <https://periodicos2.uesb.br/index.php/ccsa/article/view/1935>. Acesso em: 14 out. 2020.

PIAIA, T. C., COSTA, B. S.; WILLERS, M. M. **Quarta revolução industrial e a proteção do indivíduo na sociedade digital: desafios para o direito**. Revista Paradigma, Ribeirão Preto-SP, a. XXIV, v. 28, n. 1, p. 122-140, Jan/abr. 2019 ISSN 2318-8650. Disponível em: <http://revistas.unaerp.br/paradigma/article/view/1444>. Acesso em: 07 nov. 2020.

PIERANGELI, José Henrique. **Crimes contra a propriedade industrial e crimes de concorrência desleal**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

PIRES, Marcos Cordeiro. **O Brasil, o Mundo e a Quarta Revolução Industrial: reflexões sobre os impactos econômicos e sociais.** Revista de Economia Política e História Econômica. Número 40, Ano 14, julho de 2018. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1gAjUBGjdTDV-qVbWetumKx1jX6R8C1JG/view>. Acesso em: 07 nov. 2020.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico.** 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de direito comercial: volume 1.** 32. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013.

RIFKIN, Jeremy. **A era do acesso: a transição de mercados convencionais para networks e o nascimento de uma nova economia.** São Paulo: Makron Books, 2001.

RIFKIN, Jeremy. **A terceira revolução industrial: como o poder lateral está transformando a energia, a economia e o mundo.** São Paulo: M. Books, 2012.

ROSSI, Natália Freitas. **Nome de domínio como signo distintivo e a contrafação das marcas.** Trabalho de conclusão de curso. Presidente Prudente/SP, 2017. Disponível em: <http://intertemas.toledoprudente.edu.br/index.php/Direito/article/view/6705/6390>. Acesso em: 25 nov. 2020.

RUFATTO, Carlos Alberto; CARNEIRO, Marcelo Carbone. **A concepção de ciência de Popper e o ensino de ciências.** Ciênc. educ. (Bauru) vol.15 no.2 Bauru 2009. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-73132009000200003&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 20 nov. 2020.

SALOMÃO FILHO, Calixto. **Regulação e Concorrência (estudos e pareceres).** São Paulo: Malheiros Editores, 2002.

SCHWAB, Klaus. **A Quarta Revolução Industrial.** Trad. Daniel Moreira Miranda. 1 ed. São Paulo: Edipro, 2016.

SOUZA, Elana Silva de; GASPARETTO, Valdirene. **Características e Impactos da Indústria 4.0: Percepção de Estudantes de Ciências Contábeis.** Congresso Brasileiro de Custos, Vitória, ES, Brasil, 12 a 14 de novembro de 2018. Disponível em: <https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/4570>. Acesso em: 19 out. 2020.

TOMAZETTE, Marlon. **Curso de direito empresarial: Teoria geral e direito societário, v. 1.** 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2017.

TRINDADE, Rangel Oliveira. **Nomes de domínio, domain parking e criatividade.** Site do GEDAI, Publicação 01 de outubro de 2019. Disponível em: <https://www.gedai.com.br/nomes-de-dominio-domain-parking-e-criatividade/>. Acesso: 25 nov. 2020.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). **Paris Convention for the Protection of Industrial Property**. Genebra, 1998. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_201.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). **Criando uma marca: Uma Introdução às Marcas Registradas e Marcas Comerciais para Pequenas e Médias Empresas**. Publicação nº 900.1 da OMPI, 2019. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_900_1.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020.