

A PROPAGAÇÃO E VIOLAÇÃO DE MARCAS NA INTERNET E A NECESSIDADE DE SOLUÇÕES EXTRAJUDICIAIS PARA ESSES CONFLITOS

The propagation of online trademark infringement and the necessity of alternative dispute resolution methods

Jhones Ferreira da Silva¹

UERJ

Camila Senatore Moore²

UFRJ

DOI: <https://doi.org//10.62140/JSCM282024>

Sumário: 1. Legislação internacional e brasileira de marcas. 2. Conflitos marcários no Poder Judiciário e Mediação. 3. Redes sociais e infração marcária. 4. Procedimento para solução de disputa de nomes de domínio. 5. Considerações finais.

Resumo: Diante do avanço da internet, condutas que antes se restringiriam ao âmbito de convivência das partes envolvidas em determinado conflito, alcançam uma proporção ilimitada e potencializam os danos decorrentes dos atos ilícitos praticados, afetando direitos da propriedade intelectual. O presente estudo, que é sobre conflitos decorrentes de violações de registros de marcas na internet, abordará as principais questões relativas ao direito de marcas, em âmbito internacional e nacional, a fim de ressaltar os requisitos de registrabilidade de uma marca e os direitos do depositante e do titular do registro de marca. Além disso, impõe-se uma análise sucinta acerca da distribuição de competência absoluta do Poder Judiciário nas ações judiciais sobre conflitos de direito marcário, que é um dos fatores para a morosidade e decisões equivocadas. Nesse contexto, os métodos adequados de solução de conflitos, notadamente aqueles ofertados por instituições especializadas em propriedade industrial, possuem vantagens em comparação ao Poder Judiciário tanto pela celeridade quanto pelo conhecimento jurídico especializado, o que permite uma maior aceitação do resultado final com a estabilização da relação entre as partes. Não obstante, nos regulamentos das plataformas de redes sociais, existem mecanismos em que os titulares podem requerer a cessação da violação dos seus direitos de propriedade industrial. Assim sendo, no caso de o infrator não cessar a violação do registro de marca de forma voluntária, o que pode ocorrer após o recebimento de uma notificação extrajudicial, é possível instaurar um procedimento em que a pessoa jurídica responsável pela rede social poderá excluir uma postagem específica ou inativar

¹ Advogado sênior no escritório Di Blasi, Parente & Advogados Associados. Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Pós-Graduado em Direito Processual Civil pela Universidade Candido Mendes (UCAM). Pós-Graduado em Direito da Propriedade Intelectual pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Mestre em Direito Processual na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). E-mail: jhonesfsilva@yahoo.com.br

² Advogada no escritório Di Blasi, Parente & Advogados Associados. Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Pós-Graduada em Direito da Propriedade Intelectual pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). E-mail: camila_senatore@hotmail.com

por completo um perfil. No mesmo sentido, é possível requerer o cancelamento ou a adjudicação de um nome de domínio por violação de registro de marca. No procedimento, após ser facultado o contraditório ao infrator, é proferida uma decisão por um ou três especialistas. Desse modo, os procedimentos supracitados permitem solucionar, de forma mais célere, menos custosa e com respeito ao contraditório, alguns conflitos de marcas sem a intervenção do Poder Judiciário.

Palavras-chave: marcas; redes sociais; nomes de domínio; soluções extrajudiciais.

Abstract: Given the development of the internet, conducts that were previously restricted to the scope of coexistence of the parties involved in each conflict have reached an unlimited proportion and amplify the damages resulting from the illicit acts practiced, affecting intellectual property rights. The present study, which is about conflicts arising from violations of trademark registrations on the internet, will address the main issues related to trademark law, both internationally and nationally, to highlight the requirements for the registrability of a trademark and the rights of the applicant and the titleholder of the trademark registration. In addition, a brief analysis is imposed on the distribution of absolute jurisdiction within the Judiciary in judicial actions on trademark conflicts, which is one of the factors for the delays and erroneous decisions. In this context, the appropriate methods of dispute resolution, especially those offered by institutions specialized in industrial property, have advantages compared to the Judiciary both in terms of speed and specialized legal knowledge, which allows for greater acceptance of the final result with the stabilization of the relationship between the parties. Notwithstanding, in the regulations of social network platforms, there are mechanisms in which the titleholders can request the cessation of the violation of their industrial property rights. Thus, in the event that the infringer does not cease the violation of the trademark registration voluntarily, which may occur after receiving an extrajudicial notice, it is possible to initiate a proceeding in which the legal entity responsible for the social network may delete a specific post or completely inactivate a profile. In the same sense, it is possible to request the cancellation or adjudication of a domain name for trademark infringement. In the procedure, after the infringer has been granted the right to be heard, a decision is rendered by one or three specialists. In this way, the aforementioned procedures allow for a faster, less costly, and more respectful solution of some trademark conflicts without the intervention of the Judiciary.

Keywords: trademarks; social media; domain names; alternative dispute resolution.

1. Legislação internacional e brasileira de marcas.

Os direitos de propriedade intelectual são regulados por tratados internacionais, além da legislação nacional e diretrizes internas dos órgãos competentes. A Convenção da União de Paris (CUP) é um tratado internacional sobre direitos de propriedade industrial, não se restringindo às marcas, que decorreu de uma Conferência Diplomática realizada em Paris em 1880 e, após aprovação definitiva do texto, entrou em vigor em 7 de julho de 1883.

Como previsto em seu texto original (artigo 14 da CUP), foram realizadas conferências periódicas a fim de aperfeiçoar a proteção aos direitos de propriedade industrial, sendo denominadas Revisões de Madrid (1891), de Bruxelas (1900), de Washington (1911), de Haia (1925), de Londres (1934), de Lisboa (1958) e de Estocolmo (1967). O Brasil foi um dos países

signatários originais, aderiu à Revisão de Estocolmo através do Decreto nº 75.572 de 1975 e a sua vigência efetiva iniciou-se, em 1992, com a edição do Decreto 635.

Não obstante estabelecer algumas disposições para que os países signatários garantam o mínimo de proteção aos estrangeiros, a CUP não exige a uniformização das leis nacionais, permitindo ampla liberdade e autonomia para os países signatários, desde que seja respeitada a paridade, ou seja, “o tratamento dado ao nacional beneficiará também o estrangeiro”, sendo uma aplicação do princípio geral de não-discriminação. De toda forma, por uma questão natural de proximidade de posicionamento sobre direito de marcas, a maioria dos países signatários possuem legislações semelhantes, notadamente acerca dos temas mais relevantes.

De outro bordo, ainda no âmbito da legislação internacional, merece destaque o Acordo TRIPs (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio) internalizado pelo ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994 que possui como característica principal ser um norma mais completa do que Convenção da União de Paris por abranger todo campo da propriedade intelectual e pretender unificar as normas que disciplinam a matéria³.

Dentre suas finalidades, o Acordo TRIPs busca diminuir as barreiras ao comércio internacional, estabelecendo mecanismos para combater o comércio internacional ilícito através de normas que estipulam o mínimo de direitos intelectuais em nível global. As normas previstas no Acordo TRIPs podem ser divididas em normas substantivas, normas de procedimentos e normas de resultado. As normas de procedimentos almejam atribuir efetividade às normas substantivas, as quais visam a estabelecer o mínimo de proteção aos direitos intelectuais⁴.

Na legislação brasileira, o direito marcário encontra amparo no artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal que dispõe que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

No âmbito infraconstitucional, a Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial) disciplina o processo de obtenção de registros de marcas que ocorre perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, bem como direitos do depositante do pedido de registro de marca

³ BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2ª Edição Revista e Atualizada. pág. 165. Disponível em < <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>>. Acesso em: 15 mai. 2024.

⁴ BASSO, Maristela. **O Direito Internacional da Propriedade Intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. pág. 192.

e do titular do registro de marca concedido (arts. 129 e 130), dentre outros temas, tais como sinais não registráveis como marca (art. 124), marca de alto renome (art. 125) e hipóteses de extinção do registro de marca (art. 142).

Em decorrência do princípio da especialidade, o titular do registro possui exclusividade de uso da marca concedido pelo INPI, em todo território nacional, não admissível a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia (art. 124, inciso XIX, da LPI). Portanto, em regra, a exclusividade do uso da marca se restringe ao segmento mercadológico que foi indicado nas especificações do seu registro com exceção da marca de alto renome que possui proteção especial, em todos os ramos de atividade. Ademais, em um caso concreto de conflito marcário, as marcas devem ser apreciadas, por meio de análise sucessiva, tendo-se em vista não as suas diferenças, mas as suas semelhanças⁵.

Quanto às marcas registradas no exterior, a legislação brasileira oferece proteção através do instituto jurídico da “marca notoriamente conhecida”, prevendo que a marca que possui esse status goza de proteção especial, em seu ramo de atividade, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil, fazendo alusão ao art. 6º *bis* (I), da Convenção da União de Paris. Ademais, a Lei da Propriedade Industrial destaca, ainda, que essa proteção se aplica também às marcas de serviço e o INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida (art. 126).

Por derradeiro, em complemento aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, existe o Manual de Marcas do INPI que é bastante utilizado tanto pelos advogados quanto pelo Poder Judiciário para demonstrar o entendimento da autarquia federal, tendo em vista que, em muitos temas disciplinados pela Lei da Propriedade Industrial, o Manual apresenta exemplos concretos que auxiliam na análise de um conflito marcário.

2. Conflitos marcários no Poder Judiciário e Mediação

A depender do caso concreto, o titular de uma registro de marca anterior pode requerer a decretação da nulidade de um registro de marca posterior concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que, porventura, viole as disposições previstas na Lei da Propriedade Industrial.

⁵ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Vol. II. 2ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982. p. 919.

O prazo prescricional para a ação de nulidade de marcas é de 5 (cinco) anos, a contar da concessão do registro de marca e a participação do INPI é obrigatória (arts. 174 e 175 da LPI). Ademais, considerando que o INPI é uma autarquia federal, cabe a Justiça Federal processar e julgar essa demanda, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, por competência absoluta.

Por sua vez, quando o conflito se restringe a eventual violação de um registro de marca anterior em decorrência da utilização indevida por um terceiro e os pedidos da demanda se restringem a obrigação de não fazer e a indenização, compete a Justiça Estadual processar e julgar a demanda, pois a lide afetará os interesses apenas dos particulares, não existindo a necessidade de participação do INPI.

Em virtude do avanço da doutrina e da jurisprudência, prestigiando os princípios da celeridade e economia processual, a Justiça Federal determina a abstenção de uso de marca, exclusivamente, como corolário lógico da procedência do pedido de decretação da nulidade de registro de marca. Portanto, se o pedido de abstenção de uso de marca não estiver precedido de um pedido de decretação de nulidade de registro de marca, a Justiça Estadual possui competência absoluta.

Essa dicotomia demonstra a complexidade dos conflitos marcários perante o Poder Judiciário, sendo necessário destacar ainda a possibilidade de uma ação de abstenção de uso de marca, em trâmite na Justiça Estadual, ser suspensa por prejudicialidade externa, caso exista uma ação de nulidade de marca, em trâmite na Justiça Federal, visando à declaração de nulidade do registro de marca que fundamenta a ação de abstenção de uso de marca.

Nesse contexto, no melhor dos cenários, uma sentença é proferida entre um ano e seis meses a dois anos, tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Estadual, levando em consideração que, em regra, não há necessidade de produção de prova oral ou prova pericial, sendo que as partes buscam se desincumbir do ônus de comprovar suas alegações através de provas documentais. Nos casos de interposição de recursos aos tribunais estaduais, federais e superiores, não é raro esse prazo duplicar ou triplicar, o que demonstra que a utilização dos métodos adequados de solução de conflitos pode ser a melhor estratégia para quem deseja celeridade e segurança jurídica.

Interessante notar que, nas ações judiciais supracitadas, há audiência de conciliação ou de mediação apenas nas ações de abstenção de uso de marca perante a Justiça Estadual, caso ambas as partes não se opuserem a audiência (art. 334, § 4º, inciso I, do Código de Processo Civil). Isso porque, na Justiça Federal, o INPI se posicionou através da Procuradoria Federal que não poderia comparecer à audiência de conciliação ou de mediação, sob o argumento que não seria possível

admitir a autocomposição (art. 334, § 4º, inciso II, do CPC), tendo em vista que o INPI possui o papel de zelar pelo interesse público.

Contudo, não é raro o INPI se posicionar, na ação de nulidade de marca, de forma favorável à parte autora, opinando pela reforma do seu próprio ato administrativo que concedeu o registro de marca para parte ré. Ademais, em sede administrativa, há o procedimento denominado acordo de coexistência que possibilita o encerramento de um conflito quando, após um terceiro apresentar impugnação ao pedido de registro de marca (denominada “oposição”), o terceiro e o depositante do pedido de registro de marca alcançam um consenso para delimitar as especificações das marcas em conflitos a fim de evitar confusão ou associação indevida perante o público consumidor. Nestes casos, o INPI precisa anuir ao acordo de coexistência.

Essas condutas do INPI demonstram sua contradição, sendo que seria de melhor alvitre um posicionamento no sentido de prestigiar os métodos adequados de solução de conflitos que, ao final, contribuiria com toda sociedade, permitindo que o Poder Judiciário finalizasse as ações judiciais decorrentes de conflito de marca de modo mais célere.

De outro bordo, há inúmeras tentativas de estimular a utilização da mediação extrajudicial para solucionar conflitos marcários, principalmente pelas associações que se dedicam ao tema. Nesse sentido, merece destaque a Câmara de Mediação da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual que possui regulamento e regimento próprios que podem ser facilmente acessados através do seu website, além de informações sobre os custos envolvidos e quadro de mediadores⁶. Apesar dos esforços para o desenvolvimento da mediação, é possível afirmar que sua utilização não é compatível com a quantidade de conflitos marcários.

Por outro lado, faz-se necessário destacar que muitos advogados especializados em propriedade industrial buscam solucionar conflitos marcários através de notificação extrajudicial, não sendo raro a notificada refutar as alegações da notificante, mas informar o seu interesse na autocomposição, iniciando as tratativas e encerrando o conflito por meio de acordo extrajudicial.

3. Redes sociais e infração marcária.

As redes sociais, espaços cibernéticos nos quais pessoas físicas e jurídicas se comunicam e relacionam de diversas formas, são utilizadas como plataformas para apresentar e divulgar serviços e produtos, de diversos segmentos mercadológicos, que muitas vezes estão relacionados a registros marcários em vigor no INPI. Em razão do potencial de propagação das redes sociais, bem como

⁶ <https://www.csd-abpi.org.br/cmed-abpi/>

da imprescindibilidade e permeabilidade da internet na vida social contemporânea, são nessas comunidades virtuais que muitos dos conflitos marcários são originados ou potencializados.

Para que uma pessoa física ou jurídica participe dessas plataformas, é necessário que ela concorde com o conjunto de regras – denominado “Termos de Serviço” – da rede social da qual almeja fazer parte. Nesses regulamentos, a pessoa jurídica responsável pela administração da plataforma, conhecido como provedor de aplicações de internet⁷, busca exprimir sua autonomia regulatória, ao mesmo tempo em que procura conformidade às leis do local no qual o seu servidor ou usuário está situado. Assim sendo, as redes sociais não funcionam à revelia das normas jurídicas e, quando relacionadas ao Brasil, se submetem, dentre outras legislações, à Lei da Propriedade Industrial e ao Marco Civil da Internet (MCI).

Implementado pela Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, o MCI estabelece garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, e é voltado para o respeito à liberdade de expressão (art. 2º, *caput* e art. 8º, *caput*) e ao fomento do direito acesso à internet a todos (art. 4º, inciso I). Apesar de não possuir, atualmente, qualquer disposição que proteja direta e expressamente os registros de marcas, o MCI possui um regramento de proteção indireta a eventuais conflitos marcários, ao estabelecer que a disciplina do uso da internet no Brasil é fundamentada na livre iniciativa, na livre concorrência e na defesa do consumidor (art. 2º, inciso V e art. 7º, inciso XIII), bem como é regida pelo princípio da responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades (art. 3º, inciso VI).

Por outro lado, orientado pela ideia de que os provedores não devem filtrar o conteúdo gerado pelos usuários, a fim de garantir a liberdade de expressão⁸, o MCI estabeleceu que, na ausência de ordem judicial específica, os provedores de internet não são responsabilizados caso não tomem providências para indisponibilizar conteúdo infringente gerado por terceiros (art. 19, *caput*). Com essa disposição, o MCI, na prática, estabeleceu um cenário no qual um titular de um registro de marca, mesmo que identifique e sinalize a existência de um conteúdo de terceiro, disponível na internet, que viole seu direito marcário, se não apresentar sua demanda perante o Poder Judiciário, dependerá do arbítrio do provedor para cessar a infração de marca e os danos que dela decorrem.

⁷ LIMA, Cíntia Rosa Pereira. A responsabilidade civil dos provedores de aplicação de internet por conteúdo gerado por terceiro antes e depois do Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/14). **Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo**, [S. l.], v. 110, p. 155–176, 2016. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/115489>. Acesso em: 25 ago. 2024.

⁸ TEFFÉ, Chiara Spadaccini de; SOUZA, Carlos Affonso. Responsabilidade civil de provedores na rede: análise da aplicação do Marco Civil da Internet pelo Superior Tribunal de Justiça. **Revista IBERC**, Belo Horizonte, v. 1, n. 1, p. 1–28, 2019. DOI: 10.37963/iberc.v1i1.6. Disponível em: <https://revistaiberc.emnuvens.com.br/iberc/article/view/6>. Acesso em: 1 set. 2024.

Complementares ao MCI, os Termos de Serviço das redes sociais regulamentam, de forma mais específica, os espaços virtuais nos quais os registros de marcas são propagados. O Facebook e o Instagram, regidos pela empresa Meta, possuem uma política específica para marcas bastante focada nas regras que regem os conteúdos de publicidade⁹ e, além disso, proíbem os usuários de realizarem ou compartilharem publicações que violem direitos de propriedade intelectual de terceiros¹⁰¹¹.

De forma semelhante, a rede social TikTok estabelece aos usuários o dever de não utilizar os serviços da plataforma para infringir direitos de propriedade intelectual, e destaca, de antemão, em seus Termos de Serviço, o direito de restringir, temporária ou permanentemente, sem prévio aviso, o acesso à rede social daquele usuário que violar essa regra¹². Por sua vez, as normas do YouTube estabelecem que cabe aos usuários uma conduta de não apresentar conteúdos que incluam propriedade intelectual de terceiros, exceto caso tenha permissão ou autorização legal para utilizá-la¹³.

Não obstante a existência dos regulamentos das redes sociais, bem como da aplicação do Marco Civil da Internet nos espaços cibernéticos citados, é comum que diversos ilícitos contra registros de marcas se originem ou se potencializem nas redes sociais.

É da praxe dos advogados especialistas em Direito da Propriedade Industrial orientar seus clientes para que, diante de um conflito que não haja necessidade por uma tutela de urgência, seja realizada, de forma prioritária, a composição extrajudicial do caso. Nesse contexto, as notificações extrajudiciais tomam grande protagonismo – não obstante terem perdido força no cenário da responsabilização dos provedores diante conteúdo infrator gerado por terceiro, em razão do art. 19 do MCI – e são constantemente enviadas e recebidas entre os representantes legais de diversos titulares desses direitos.

Muitas tratativas de acordos surgem a partir desses posicionamentos extrajudiciais e, havendo êxito, as partes celebram o documento da composição que é considerado título executivo extrajudicial, de acordo com o art. 784, inciso IV, do Código de Processo Civil, e que, caso venha

⁹ META. **Políticas de Conteúdo de Marca.** Disponível em: <https://www.facebook.com/business/help/221149188908254>. Acesso em: 25 ago. 2024.

¹⁰ META. **Termos de Uso.** Disponível em: https://help.instagram.com/581066165581870/?helpref=hc_fnav. Acesso em: 25 ago. 2024.

¹¹ META. **Termos de Serviço.** Disponível em: https://www.facebook.com/legal/terms/plain_text_terms. Acesso em: 25 ago. 2024.

¹² TIKTOK. **Termos de Serviço.** Disponível em: <https://www.tiktok.com/legal/page/row/terms-of-service/pt-BR>. Acesso em: 25 ago. 2024.

¹³ YOUTUBE. **Termos de Serviço.** Disponível em: <https://www.youtube.com/static?gl=BR&template=terms&hl=pt>. Acesso em: 25 ago. 2024.

a ser homologado em juízo – na hipótese de existir uma ação judicial sobre o conflito em curso –, torna-se título executivo judicial, nos termos do art. 515, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ainda que a notificação extrajudicial e a tratativa direta entre as partes envolvidas não resultem em êxito, os conflitos marcários nas redes sociais podem ser resolvidos extrajudicialmente. Nesse contexto, a pessoa jurídica responsável pela administração e regulamentação da plataforma exerce um papel fundamental para a solução do litígio. Além de atuarem de forma preventiva aos conflitos marcários, estabelecendo e delimitando as atuações de seus usuários para que não haja infrações aos direitos de propriedade intelectual, como visto anteriormente com os Termos de Serviço, os provedores de aplicações de internet podem agir de forma repressiva, promovendo a exclusão de um conteúdo ou até mesmo de um perfil por completo, caso comprovada alguma infração.

As plataformas Facebook, Instagram, TikTok e YouTube possuem canais virtuais e gratuitos de denúncia a violações de direitos de propriedade intelectual, que podem ser utilizados pelo próprio titular do direito ou pelo advogado ou representante autorizado do titular, se devidamente enviados os documentos comprobatórios da representação¹⁴. No procedimento, é requerido que o denunciante indique o número do registro de marca violado e apresente as informações relacionadas aos princípios da especialidade e territorialidade¹⁶, além de apontar o exato conteúdo que considera violador – que pode abarcar, também, nomes de usuários¹⁷, gerando um cenário que possui certa semelhança com os frequentes conflitos judiciais que envolvem registro de marca e nomes empresariais.

Ao receber a denúncia, as redes sociais avaliam a necessidade de remover o conteúdo diretamente, sem antes entrar em contato com o dono do material denunciado, em uma conduta similar à concessão de uma tutela de urgência *inaudita altera parte*, no Poder Judiciário. Caso isso ocorra, as plataformas permitem que o dono do conteúdo removido apresente um recurso¹⁸, que

¹⁴ TIKTOK. **Marca Registrada e Falsificação**. Disponível em: https://support.tiktok.com/pt_BR/safety-hc/account-and-user-safety/trademark-and-counterfeiting#4. Acesso em: 25 ago. 2024.

¹⁵ YOUTUBE. **Como enviar uma denúncia de violação de marca registrada**. Disponível em: <https://support.google.com/youtube/answer/6154228?hl=pt-BR>. Acesso em: 25 ago. 2024.

¹⁶ META. **Quais informações preciso incluir em uma denúncia de violação de marca comercial no Instagram?** Disponível em: https://www.facebook.com/help/instagram/364771763628260/?helpref=related_articles. Acesso em: 25 ago. 2024.

¹⁷ META. **Posso denunciar um nome de usuário no Instagram por infringir minha marca comercial?** Disponível em: https://help.instagram.com/2039132876317734/?helpref=uf_permalink&parent_cms_id=222826637847963. Acesso em: 25 ago. 2024.

¹⁸ META. **Como faço uma apelação de remoção de conteúdo no Instagram por motivos de marca comercial?** Disponível em: <https://www.facebook.com/help/instagram/693680257839261>. Acesso em: 25 ago. 2024.

não poderá alegar, como direito de defesa, ignorância do direito de uso exclusivo previsto no art. 129 da LPI ou alegar que outros usuários também usam a marca violada de maneira semelhante¹⁹.

Ademais, no caso do Facebook e do Instagram, é permitido que o dono do conteúdo removido por denúncia entre diretamente em contato com o titular do direito de propriedade intelectual (ou seu representante), para tentar resolver o conflito. Interessante notar que essas redes sociais não omitem, do dono do conteúdo denunciado, os dados da pessoa responsável pela denúncia ou da marca que ocasionou a eventual remoção ou denúncia do conteúdo, prestigiando o contraditório e a possibilidade de diálogo entre as partes.

Havendo reincidência à infração de direitos de propriedade intelectual de terceiros, um usuário pode ter seu perfil desativado ou até mesmo excluído das plataformas²⁰. Além disso, redes sociais como Facebook²¹ e TikTok²², valorizando o princípio da boa-fé que fundamenta o processo civil brasileiro, alertam que o envio de denúncias fraudulentas pode gerar medidas contra o falso denunciante.

Por fim, destaca-se que tais procedimentos de denúncias são gratuitos e não exigem a existência prévia de uma ação judicial. Dessa forma, sendo mais céleres do que as demandas no Poder Judiciário, e garantindo direitos essenciais como o da ampla defesa e contraditório, esses mecanismos prestigiam a solução alternativa de controvérsias para cessar a infração de registros de marcas.

4. Procedimento para solução de disputa de nomes de domínio

É comum que os conflitos marcários envolvam não somente os registros de marcas em si, mas também outros aspectos da seara da propriedade industrial. Dentre eles, estão os nomes de domínio, que são definidos pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual como uma forma

¹⁹ TIKTOK. **Marca Registrada e Falsificação**. Disponível em: https://support.tiktok.com/pt_BR/safety-hc/account-and-user-safety/trademark-and-counterfeiting#4. Acesso em: 25 ago. 2024.

²⁰ META. **O que acontecerá se eu publicar repetidamente no Instagram conteúdo que viole os direitos de propriedade intelectual de terceiros?** Disponível em: https://help.instagram.com/1586774981367195/?helpref=uf_permalink&parent cms_id=222826637847963. Acesso em: 25 ago. 2024.

²¹ META. **O que devo considerar antes de enviar uma denúncia de violação de propriedade intelectual ao Facebook?** Disponível em: https://www.facebook.com/help/1703586166530507/?helpref=related_articles. Acesso em: 25 ago. 2024.

²² TIKTOK. **Marca Registrada e Falsificação**. Disponível em: https://support.tiktok.com/pt_BR/safety-hc/account-and-user-safety/trademark-and-counterfeiting#4. Acesso em: 25 ago. 2024.

amigável de se identificar endereços na Internet²³ ou, ainda, entendidos pela doutrina como “*lugares virtuais na Internet*”²⁴.

Os nomes de domínio, de forma semelhante ao que ocorre com os perfis em redes sociais, são ativos importantes para que pessoas físicas e jurídicas se identifiquem no mercado em que atuam e divulguem seus produtos e serviços perante seu público consumidor, sendo costumeiro que o registro do nome de seus respectivos endereços na Internet corresponda a seus nomes empresariais, títulos de estabelecimento ou marcas.

Os registros de nomes de domínio que possuem em sua estrutura a extensão *country code top-level domain* (ccTLD)²⁵ “.br”, indicativa do Brasil como o país que operará o respectivo domínio, são realizados através do Registro.br e facultados a qualquer pessoa física ou jurídica legalmente estabelecida no Brasil e que possua um contato em território nacional²⁶. Além do cumprimento de critérios formais sobre os caracteres presentes no nome de domínio (“regras sintáticas”), cabe ao requerente realizar o pagamento do preço definido pelo procedimento, bem como escolher adequadamente a denominação do endereço da Internet que almeja registrar, que, dentre outras vedações, não poderá ser “*nome que despreze a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros*” (art. 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P, que regulamenta os procedimentos para registro de nomes de domínio²⁷).

Não obstante a previsão às vedações, é manifesto que o Registro.br, diferentemente do INPI, não realiza uma análise de mérito prévia à concessão dos registros de nome de domínio, deixando de examinar eventual existência de conflito entre estes e outros direitos de propriedade industrial, como o de registro de marca. O procedimento do registro de nomes de domínio é regido principalmente pelo princípio do “*First Come, First Served*”, privilegiando o requerente que primeiro atender aos critérios formais estabelecidos²⁸. Por consequência, o Registro.br transfere ao

²³ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **Frequently Asked Questions: Internet Domain Names**. Disponível em: <https://www.wipo.int/amc/en/center/faq/domains.html>. Acesso em: 25 ago 2024.

²⁴ BARBOSA, Denis Borges. **Do Direito de Marcas: Uma Perspectiva Semiológica**. 2007. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/do-direito-das-marcas.pdf>. Acesso em: 04 ago. 2024.

²⁵ Tradução livre: domínios de topo para código de país.

²⁶ REGISTRO.BR. **Registro de novos domínios**. Disponível em: <https://registro.br/ajuda/registro-de-novos-dominios/>. Acesso em: 04 ago. 2024.

²⁷ CGI.BR. **Resolução CGI.br/RES/2008/008/P**. Disponível em: <https://www.cgi.br/resolucoes/documento/2008/008/>. Acesso em: 04 ago. 2024.

²⁸ LONGHI, João Victor Rozatti; FALEIROS JÚNIOR, José Luiz de Moura; MELO, Letícia Faturetto de. O Sistema SACI-Adm e o papel da arbitragem na solução de conflitos digitais | The SACI-Adm system and arbitration's role in the solution of digital conflicts. **Revista Publicum**, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 227–247, 2018. DOI: 10.12957/publicum.2018.34133. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/publicum/article/view/34133>. Acesso em: 25 ago. 2024.

solicitante do procedimento a responsabilidade por eventual equívoco meritório na escolha do nome de domínio.

Nessa seara, titulares de registros de marcas que identifiquem, em nomes de domínios “.br” registrados por terceiros, violações aos seus direitos de propriedade industrial, podem suscitar uma disputa de nome de domínio perante a Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND) – uma das câmaras de procedimentos de soluções alternativas de disputas sob a responsabilidade da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) –, requerendo o cancelamento do domínio violador ou a cessão da titularidade do nome de domínio para si (adjudicação).

Para a instauração do procedimento, é exigido que o requerente comprove que um nome de domínio é suscetível de causar confusão em relação à marca anterior – que pode ser objeto de depósito de pedido de registro de marca, de registro em vigor no INPI, ou, ainda, que se caracterize como notoriamente conhecida²⁹. Ademais, assim como o Superior Tribunal de Justiça³⁰, a CASD-ND exige do requerente do procedimento a prova de que o nome de domínio em disputa é utilizado de má-fé pelo titular³¹. Dentre outras hipóteses, a CASD-ND tem considerado como má-fé as práticas de *typosquatting* e *cybersquatting*, nas quais um nome de domínio é registrado de forma a enganar os consumidores, seja porque contém erros de digitação propositais e comumente cometidos pelo público, seja porque é formado por marca muito conhecida no mercado³².

Uma vez iniciado a Disputa Relativa a Nome de Domínio, o requerido é intimado para apresentar sua resposta à reclamação, no prazo de 15 dias³³. Importante notar que, geralmente, não há dilação probatória no procedimento³⁴, sendo um procedimento célere, cujo prazo máximo de duração é de 90 dias, que pode ser prorrogado desde que não ultrapasse o período total de 12 meses³⁵.

²⁹ CENTRO DE SOLUÇÕES DE DISPUTAS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Regulamento da Câmara de Solução de Disputas relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND)**. Item 2.1. Disponível em: <https://www.csd-abpi.org.br/casd-nd-abpi/regulamento-da-casd-nd-atual/>. Acesso em: 21 jul. 2024.

³⁰ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial n. 1.699.273/SP**. 18 jun. 2021. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/electronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&documento_sequencial=129053944®istro_numero=201702397064&peticao_numero=&publicacao_data=20210618&formato=PDF. Acesso em: 02 set. 2024.

³¹ *Ibid.*, item 2.2.

³² CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND). **Procedimento nº ND-202419**, de 17 de jun. de 2024. Disponível em: <https://www.csd-abpi.org.br/wp-content/uploads/2024/06/Decisao-de-Merito-1.pdf>. Acesso em: 02 set. 2024.

³³ *Ibid.*, itens 7.1 e 8.1.

³⁴ *Ibid.*, item 8.3.

³⁵ *Ibid.*, item 10.5.

A resolução da disputa será proferida a partir de um entendimento monocrático ou de um painel de três especialistas – cabe às partes, no exercício da autonomia da vontade, a definição sobre a quantidade de julgadores³⁶. A decisão poderá ser objeto de recurso apenas para sanar erro material, obscuridade, dúvida, contradição ou omissão³⁷, semelhante ao recurso de embargos de declaração do processo civil brasileiro. Além disso, a decisão proferida ao fim da Disputa Relativa a Nome de Domínio poderá ser objeto de ação judicial ou procedimento arbitral³⁸, restando evidente que, apesar de a solução para o caso decorrer de uma decisão proferida por um terceiro, e não do consenso entre as partes, a CASD-ND exerce um papel mediador e garante uma forma alternativa e efetiva de solução de disputa.

Por derradeiro, cumpre apontar que o procedimento da CASD-ND possui inspiração na Política para Resolução Uniforme de Litígios Sobre Nomes de Domínio (UDRP) da Organização Mundial da Propriedade Intelectual e, assim como esta, adota o entendimento de que o direito dos titulares de marcas se sobrepõe aos dos detentores de registro de nomes de domínio³⁹.

5. Considerações finais.

O presente estudo demonstrou as peculiaridades dos conflitos marcários e a complexidade de solucionar esses conflitos perante o Poder Judiciário. Por outro lado, os meios de autocomposição aplicáveis aos conflitos na internet envolvendo registros de marcas, notadamente os procedimentos de denúncia à violação de direitos de propriedade intelectual, oferecidos pelas plataformas de redes sociais, e a Disputa Relativa a Nome de Domínio da CASD-ND, garantem soluções eficientes e satisfatórias para os conflitos.

Parte da razão disso decorre do fato de que os procedimentos abordados no presente estudo se desenvolvem garantindo o respeito a direitos processuais como o da ampla defesa, contraditório, igualdade de tratamento e autonomia da vontade das partes. Além disso, as decisões ou medidas também se encontram alinhadas ao direito material (Propriedade Intelectual), visto que são fundamentadas de acordo com os princípios e disposições da Lei da Propriedade Industrial.

³⁶ Ibid., itens 4.2, (f) e 8.2, (f).

³⁷ Ibid., item 10.11.

³⁸ CENTRO DE SOLUÇÕES DE DISPUTAS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL. **FAQ**. Disponível em: <https://www.csd-abpi.org.br/casd-nd-abpi/faq/>. Acesso em: 21 jul. 2024.

³⁹ BARBOSA, Patrícia Loureiro Abreu Alves. **Nome de domínio como sinal distintivo empresarial**: análise das decisões dos Centros de Solução de Controvérsias credenciados pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. 2015. 222 f. Tese (Doutorado) – Centro de Ciências Jurídicas, Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015.

Ademais, esses procedimentos extrajudiciais são mais práticos, céleres e econômicos do que ações judiciais, garantindo ao titular de um direito violado a cessação eficiente da infração sem contribuir com a sobrecarga de demanda do Poder Judiciário.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

BARBOSA, Denis Borges. **Do Direito de Marcas: Uma Perspectiva Semiológica**. 2007. Disponível em: <https://www.dba.com.br/wp-content/uploads/do-direito-das-marcas.pdf>. Acesso em: 04 ago. 2024.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2ª Edição Revista e Atualizada. Disponibilizado em <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>>. Acesso em: 15 mai. 2024.

BARBOSA, Patrícia Loureiro Abreu Alves. **Nome de domínio como sinal distintivo empresarial: análise das decisões dos Centros de Solução de Controvérsias credenciados pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil**. 2015. 222 f. Tese (Doutorado) – Centro de Ciências Jurídicas, Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015.

BASSO, Maristela. **O Direito Internacional da Propriedade Intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial n. 1.699.273/SP**. 18 jun. 2021. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&documento_sequencial=129053944®istro_numero=201702397064&peticao_numero=&publicacao_data=20210618&formato=PDF. Acesso em: 02 set. 2024.

CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND). **Procedimento nº ND-202419**, de 17 de jun. de 2024. Disponível em: <https://www.csd-abpi.org.br/wp-content/uploads/2024/06/Decisao-de-Merito.-1.pdf>. Acesso em: 02 set. 2024.

CENTRO DE SOLUÇÕES DE DISPUTAS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Regulamento da Câmara de Solução de Disputas relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND)**. Disponível em: <https://www.csd-abpi.org.br/casd-nd-abpi/regulamento-da-casd-nd-atual/>. Acesso em: 21 jul. 2024.

CENTRO DE SOLUÇÕES DE DISPUTAS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL. **FAQ**. Disponível em: <https://www.csd-abpi.org.br/casd-nd-abpi/faq/>. Acesso em: 21 jul. 2024.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Vol. II. 2ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982.

CGI.BR. **Resolução CGI.br/RES/2008/008/P**. Disponível em: <https://www.cgi.br/resolucoes/documento/2008/008/>. Acesso em: 04 ago. 2024.

LIMA, Cíntia Rosa Pereira. A responsabilidade civil dos provedores de aplicação de internet por conteúdo gerado por terceiro antes e depois do Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/14). **Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, [S. l.]**, v. 110, p. 155–176, 2016. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/115489>. Acesso em: 25 ago. 2024.

LONGHI, João Victor Rozatti; FALEIROS JÚNIOR, José Luiz de Moura; MELO, Letícia Faturetto de. O Sistema SACI-Adm e o papel da arbitragem na solução de conflitos digitais | The SACI-Adm system and arbitration's role in the solution of digital conflicts. **Revista Publicum**, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 227–247, 2018. DOI: 10.12957/publicum.2018.34133. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/publicum/article/view/34133>. Acesso em: 25 ago. 2024.

META. **Como faço uma apelação de remoção de conteúdo no Instagram por motivos de marca comercial?** Disponível em: <https://www.facebook.com/help/instagram/693680257839261>. Acesso em: 25 ago. 2024.

META. **O que acontecerá se eu publicar repetidamente no Instagram conteúdo que viole os direitos de propriedade intelectual de terceiros?** Disponível em: https://help.instagram.com/1586774981367195/?helpref=uf_permalink&parent_cms_id=222826637847963. Acesso em: 25 ago. 2024.

META. **O que devo considerar antes de enviar uma denúncia de violação de propriedade intelectual ao Facebook?** Disponível em: https://www.facebook.com/help/1703586166530507/?helpref=related_articles. Acesso em: 25 ago. 2024.

META. **Políticas de Conteúdo de Marca.** Disponível em: <https://www.facebook.com/business/help/221149188908254>. Acesso em: 25 ago. 2024.

META. **Posso denunciar um nome de usuário no Instagram por infringir minha marca comercial?** Disponível em: https://help.instagram.com/2039132876317734/?helpref=uf_permalink&parent_cms_id=222826637847963. Acesso em: 25 ago. 2024.

META. **Quais informações preciso incluir em uma denúncia de violação de marca comercial no Instagram?** Disponível em: https://www.facebook.com/help/instagram/364771763628260/?helpref=related_articles. Acesso em: 25 ago. 2024.

META. **Termos de Uso.** Disponível em: https://help.instagram.com/581066165581870/?helpref=hc_fnav. Acesso em: 25 ago. 2024.

META. **Termos de Serviço.** Disponível em: https://www.facebook.com/legal/terms/plain_text_terms. Acesso em: 25 ago. 2024.

REGISTRO.BR. **Registro de novos domínios.** Disponível em: <https://registro.br/ajuda/registro-de-novos-dominios/>. Acesso em: 04 ago. 2024.

TEFFÉ, Chiara Spadaccini de; SOUZA, Carlos Affonso. Responsabilidade civil de provedores na rede: análise da aplicação do Marco Civil da Internet pelo Superior Tribunal de Justiça. **Revista IBERC**, Belo Horizonte, v. 1, n. 1, p. 1–28, 2019. DOI: 10.37963/iberc.v1i1.6. Disponível em: <https://revistaiberc.emnuvens.com.br/iberc/article/view/6>. Acesso em: 1 set. 2024.

TIKTOK. **Marca Registrada e Falsificação.** Disponível em: https://support.tiktok.com/pt_BR/safety-hc/account-and-user-safety/trademark-and-counterfeiting#4. Acesso em: 25 ago. 2024.

TIKTOK. **Termos de Serviço.** Disponível em: <https://www.tiktok.com/legal/page/row/terms-of-service/pt-BR>. Acesso em: 25 ago. 2024.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **Frequently Asked Questions: Internet Domain Names.** Disponível em: <https://www.wipo.int/amc/en/center/faq/domains.html>. Acesso em: 25 ago 2024.

YOUTUBE. **Como enviar uma denúncia de violação de marca registrada.** Disponível em: <https://support.google.com/youtube/answer/6154228?hl=pt-BR>. Acesso em: 25 ago. 2024.

YOUTUBE. **Termos de Serviço.** Disponível em: <https://www.youtube.com/static?gl=BR&template=terms&hl=pt>. Acesso em: 25 ago. 2024.