



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI

Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Nota Nº 0281-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8

PROCESSO Nº 52400.010264-2011-23

INTERESSADO: Assessoria Parlamentar - MDIC

ASSUNTO: Substitutivo ao Projeto de Lei nº 835, de 2011, sobre registro de nomes de domínio sob o domínio “.br”.

Senhor Procurador-Chefe,

1. Trata-se do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 835, de 2011, o qual trata dos requisitos e condições para a realização de registro de nomes de domínio sob o domínio “.br”.
2. Instada a se manifestar sobre a matéria, a DIRMA entendeu pela pertinência da matéria às atividades executadas pelo INPI.
3. Nos termos do art. 4º, III do Substituto ao Projeto de Lei, não será registrado o domínio “.br” na hipótese do requerente violar direitos de terceiros, por exemplo, uma marca depositada por outrem. Entretanto, o Substitutivo ao Projeto de Lei não prevê um mecanismo de impugnação administrativo, caso haja a violação do direito de terceiros não identificado pelo órgão executor indicado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil-CGI.br.
4. A DIRMA entende que a via judicial seria o único meio previsto na lei para um terceiro prejudicado impugnar o registro de nome de domínio o qual afete uma marca registrada. O art. 5º do Substitutivo ao Projeto de Lei prevê as hipóteses de cancelamento do registro de nome de domínio. Entre essas hipóteses, não há a previsão de um mecanismo de impugnação do registro apresentado por um terceiro prejudicado, quando há a violação dos direitos deste.
5. O parágrafo único do art. 5º prevê a arguição de cancelamento de registro de nome de domínio unicamente na hipótese do inciso III do mesmo dispositivo legal (“por irregularidade, inconsistência ou falsidade no nome empresarial, número de CNPJ, nome ou número de CPF fornecido para registro de domínio.”).
6. Sob o fundamento de ampliação dos meios de defesa do direito marcário, a DIRMA sugere uma nova redação do parágrafo único do art. 5º.



7. Vale conferir a atual redação do parágrafo único do art. 5º do Projeto de Lei: “O cancelamento disposto no inciso III poderá ser executado de ofício pelo órgão ou pela entidade executora do registro designada pelo CGI.br e ainda arguida por qualquer interessado.”

8. A redação proposta pela DIRMA ao parágrafo único do art. 5º encontra-se assim formulada: “O cancelamento disposto nos incisos II e III poderá ser executado de ofício pelo órgão ou pela entidade executora do registro designada pelo CGI.br e ainda arguida por qualquer interessado.”

9. A redação proposta pela DIRMA inclui o inciso II do art. 5º como fundamento para arguição de cancelamento do registro de domínio, passível de ser apresentada por qualquer interessado. O inciso II do art. 5º estabelece como hipótese de cancelamento de registro de nome de domínio o “descumprimento aos procedimentos estabelecidos pelo CGI.br para registro de nomes de domínio ‘.br’.”

10. Os procedimentos estabelecidos pelo CGI.br para registro de nomes de domínio “.br” encontram-se com as diretrizes definidas no art. 4º. Destarte, a inclusão do inciso II no parágrafo único do art. 5º possibilita que o titular de uma marca apresente arguição com fundamento na violação do art. 4º, II e III para fins de cancelamento do registro de domínio apresentado por outrem.

11. Em síntese, a proposição de nova redação do parágrafo único do art. 5º resguarda o direito marcário, na esfera administrativa, no tocante ao registro de nome de domínio. A presente nota técnica manifesta-se, portanto, FAVORÁVEL POR EMENDAS, ao Substitutivo ao Projeto de Lei nº 835, de 2011. A emenda proposta encontra-se no item “8” supra.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 7 de agosto de 2012.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho Nº 0460/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo Nº. 52400.010265-2011-23

1. Estou de acordo com a NOTA Nº 0281/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador nesta Procuradoria.
2. À Presidência.

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2012.

Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe