

O CONFLITO “LTDA.COM(R)” NOS JULGADOS NO STJ: ANÁLISE SOB A ÓTICA DA APLICAÇÃO DO MÉTODO KNOWLEDGE DISCOVERY DATABASE (KDD)

Iago Farias Lora¹
Gustavo Ferreira Ribeiro²

RESUMO

A aplicação de ferramentas computacionais à pesquisa jurídica muito pode enriquecer o estudo e a prática do Direito. Neste artigo, propõe-se evidenciar como a abordagem denominada Knowledge Discovery in Databases (KDD), de Fayyad, Piatetsky-Shapiro e Smyth (1996), pode ser utilizada para se identificar diversos elementos relacionados a uma questão jurídica. O tema tratado são os potenciais conflitos entre nomes empresariais, marcas e domínios virtuais, institutos que compõem os elementos intangíveis de identidade comercial e que, com o avanço da internet tenderiam a colidir, como hipótese inicial do trabalho. Ao se aplicar o método, busca-se explorar indicadores do caso (quantidade de casos, princípios citados, predominância de relatoria etc.), assim como apontar como a jurisprudência responde a esse eventual conflito. A coleta de casos se concentrou nos Recursos Especiais julgados no Superior Tribunal de Justiça, entre 2001 e julho de 2021. Os resultados indicam, entre outros, que o número de casos que efetivamente versam sobre a matéria não são tantos quanto se supunha imaginar; grande parte das discussões se concentram na Lei de Propriedade Industrial; dois ministros concentram quase 50% da relatoria dos casos e houve a predominância dos proprietários de nomes de domínio, nomes empresariais e marcas, nessa ordem, como parte vencedora.

PALAVRAS-CHAVE: Descoberta de Conhecimento em Base de Dados; ciência de dados; conflitos de registros; marcas; nome empresarial; domínios.

¹ Universidade de Brasília, [ORCID](#)

² Centro de Ensino Unificado de Brasília, [ORCID](#)

The “LLC.COM®” conflict in the STJ caselaw: analysis under the Knowledge Discovery Database (KDD) method

Iago Farias Lora
Gustavo Ferreira Ribeiro

ABSTRACT

The application of computational tools to legal research can greatly enrich the study and practice of Law. In this article, we show how the approach known as Knowledge Discovery in Databases (KDD), by Fayyad, Piatetsky-Shapiro e Smyth (1996), can be used to pinpoint various elements related to a legal issue. The subject dealt with is the potential conflicts between company's names, brands and virtual domains, institutes that make up the intangible elements of commercial identity and which, with the advancement of the internet, would tend to collide, as the initial hypothesis of the work. While applying the method, we seek to explore case indicators (number of cases, cited principles, case reporting predominance, etc.), as well as pointing out how case law responds to this possible conflict. The collection of cases was concentrated in the Special Appeals judged by the Brazilian Superior Tribunal of Justice, between 2001 and July 2021. The results indicate, among others, that the number of cases that actually deal with the matter are not as many as it was supposed to be; most of the discussions focus on the Industrial Property Law; two ministers concentrate almost 50% of the reporting of cases and there was a predominance of domain name, business name and trademark owners, in this order, in the winning party side.

KEYWORDS: Knowledge Discovery in Databases; registration conflict; company names; trademarks; internet domains.

1. INTRODUÇÃO

Em cada Revolução Industrial não é somente a “indústria” que sofre uma reviravolta. A economia como um todo é conduzida a uma reorganização estrutural. Nessas mudanças paradigmáticas, produtos e serviços se tornam obsoletos, sofrem adaptações, ou são alavancados pelo mercado. Mas uma fração desses produtos e serviços vinha fugindo à regra e é nesse contexto que se reflete, neste artigo, sobre a prática jurídica.

Sabe-se que a prática jurídica se manteve à margem das últimas Revoluções Industriais. Pouco ou quase nada do modo como o serviço era prestado foi renovado em virtude de novas tecnologias. Foi somente com a aceleração da Terceira Revolução Industrial que os primeiros sinais de que, apesar de pautada pelo conservadorismo, o *modus operandi* da atividade jurídica seria colocado em xeque. Não por menos. A prática relacionada ao Direito produz uma quantidade volumosa de informações – sobre as partes, os fatos do caso, o andar do processo e a forma como a norma é (ou não) aplicada pelos tribunais³.

Certamente, avanços ocorreram. Em um modelo que progride aceleradamente, a adoção de editores de texto substituiu a máquina de escrever⁴, o processo judicial ganhou a forma eletrônica e algoritmos e inteligência artificial facilitam as decisões nos julgamentos. A atividade adjudicante se sofisticou ao ponto de contar com robôs e inteligência artificial para classificar, separar temas ou mesmo identificar padrões de argumentos em determinados tipos de ações⁵.

Este artigo se propõe, justamente, a ilustrar como a união ente o Direito e a Tecnologia pode produzir uma prática jurídica baseada em evidências empíricas, por meio da “inteligência jurídica”. Em específico, propõe-se evidenciar como a

³ Alguns desses dados se encontram estruturados e outros não. De fato, sobre esses últimos, os operadores jurídicos podem se deparar com um conjunto fabulosos de informações tais quais documentos, transcrições e gravações de áudio produzidos em um processo. Pela formação humanística, entretanto, poucos operadores são capazes de trabalhar ou processar essas informações.

⁴ O surgimento do computador foi particularmente importante para o Direito no que diz respeito à produção documental e pesquisa – apesar disso, ainda são utilizadas as mesmas ferramentas e técnicas de 20 anos atrás, basicamente um editor de texto e um navegador *web*, embora se deva reconhecer inúmeros avanços com o Processo Judicial Eletrônico (PJE).

⁵ Importante iniciativas estão em curso nos tribunais superiores, como o “Victor” (STF) e o “Sócrates” (STJ), além de outros tribunais que vem buscando soluções para auxiliar a atividade adjudicante e a redução de acúmulos de processos. Os detalhes de cada uma delas podem ser conferidos nos próprios *websites* dos tribunais.

abordagem denominada “aquisição de conhecimento de banco de dados”, ou *Knowledge Discovery in Databases* (KDD), de Fayyad, Piatetsky-Shapiro e Smyth (1996), pode ser utilizada para se evidenciar diversos elementos relacionados a uma questão jurídica⁶.

Essa questão se refere aos potenciais conflitos entre nomes empresariais, marcas e domínios virtuais, institutos do Direito Empresarial, Propriedade Intelectual e Digital que, agrupados, formam a instigante combinação “LTDA.COM®”, compondo os *elementos intangíveis de identidade comercial*.

Apesar do ordenamento normativo brasileiro ter tratado, em algumas situações, como se verá, de impedir (mitigar) a colidência desses registros, uma vez que pertencem a esferas distintas de proteção, tem-se como objetivo avaliar, ao se aplicar o método, o que compõe essa amostra de casos e como a jurisprudência responde a esse eventual conflito. São muitos casos? Entre quais institutos? Quais são os princípios discutidos nas decisões? Existe alguma primazia entre os registros de marca, nome empresarial e de domínio na internet?

O artigo se desenvolve da seguinte maneira. Na seção seguinte, são introduzidos os conceitos operativos dos ramos de direito utilizados no artigo. Trata-se de uma seção dedicada aos leitores menos familiarizados com os conceitos dos elementos intangíveis de identidade comercial. Aos já proficientes no assunto, recomenda-se a leitura direta a partir da seção 3 deste artigo.

Na seção 3, demonstra-se a utilização do KDD a partir da delimitação feita nos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A abordagem é indutiva, inspirando-se na teoria fundamentada nos dados (TFD) (Glaser & Strauss, 2011, p. 22-23 *apud* Peixoto Azeredo e Franco Xavier, 2019; Charmaz, 2009). Na TFD, não se oferecem hipóteses contundentes antes da análise dos documentos, no caso, a jurisprudência do STJ, mas formulam-se proposições a partir dos dados estudados na pesquisa.

⁶ Convenciona-se chamar esta abordagem de inteligência jurídica, ou *legal intelligence*. Este último pode ser compreendido como uma variação do *market* ou *business intelligence*, adaptado e aplicado ao Direito. Por ele, busca-se trazer à tona informações que dificilmente seriam evidenciadas ou respondidas sem um prévio e massivo tratamento de dados. O método tem como premissa o limite humano para coletar e processar dados e como benefício a expressiva redução do tempo e carga de trabalho do jurista/pesquisador. Para referência em *market intelligence*, veja-se Hedín, Hirvensalo e Vaarnas (2011).

Entende-se que o relato de pesquisa intersecciona ramos do direito empresarial, de forma não habitual e pouco encontrado na literatura jurídica, no qual predominam pesquisas de natureza dogmática e teórica. Apenas mais recentemente, pesquisas com metodologia empírica e uso de dados vem ganhando maior espaço na academia brasileira. No Direito Empresarial, em específico, podem-se destacar, entre outros, as pesquisas de Yeung e Azevedo (2015), que, por meio de análise empírica de decisões do STJ, buscaram verificar a evidência da existência (ou não) de viés pró-devedor na jurisprudência brasileira. Mais recentemente, de natureza empírica são as análises de Lima Junior *et al.* (2021), com foco na análise quantitativa de direito societário, e Nunes e Hartmann (2022), cuja proposta se concentra em uma abordagem quantitativa para o ranqueamento da influência de precedentes do STJ. Estas análises, entretanto, apesar de compartilharem metodologias empíricas, não foram direcionadas para a problemática da eventual colisão entre nomes empresariais, marcas e domínios virtuais, objeto deste artigo.

Ressalva-se que a pesquisa ora apresentada se deu em dois momentos distintos. O primeiro em 2018, seguido pelo redesenho e aplicação do método em 2021, trazendo-se, assim, uma exposição do desenvolvimento técnico e conceitual adquirido entre uma data e outra.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DOS INSTITUTOS PERTINENTES

Antes mesmo do surgimento e da prática da atividade comercial em meio eletrônico, Ascarelli (1949) defendia a integração entre elementos que identificavam o estabelecimento comercial como um todo. O autor ressaltava, inclusive, a necessidade de um direito absoluto sobre os meios de captação e conservação de clientes, tratando dos signos distintivos (marcas) e os nomes comerciais, posto que seriam de extrema importância para a atividade empresarial, constituindo parte dos bens imateriais do estabelecimento comercial.

Contemporaneamente, Coelho (2014) explica que a marca, o nome empresarial e o domínio recebem do Direito “tratamentos específicos, próprios, decorrentes de sua natureza” (p. 99). Do ponto de vista jurídico, Coelho (2014) expõe

que as diferenças normativas de cada tipo de registro (marca, nome empresarial e domínio na internet), com exceção a alguns casos, não se comunicam.

Considerando que a marca, o nome empresarial e o domínio na internet são elementos intangíveis intrínsecos às relações comerciais e, mesmo estando em esferas de proteção distintas, conflitos são encontrados, encontra-se, a partir deste ponto, a apresentação desses institutos e as normas que os circundam.

MARCAS

Pode-se dizer que o conceito de marca, em termos de definição técnica, é convencionalizado, tanto normativamente, pela Lei de Propriedade Industrial (LPI) (Lei n. 9.279, 1996), quanto doutrinariamente. É uníssona a definição exposta pelos autores consultados durante a produção presente pesquisa: Vampré (1921-1922), Ascarelli (1949), Bertoldi e Ribeiro (2008); Tomazette (2011); Negrão (2014); e Coelho (2014).

Para o propósito de contextualização deste artigo, as marcas são definidas como um conjunto de caracteres, sinal ou signo suscetível de representação gráfica, resultado de atividade intelectual e apto a distinguir produtos de uma pessoa física ou jurídica e/ou os serviços por ela prestados, sendo seu registro validamente expedido por instituição competente. A LPI determina, por meio dos artigos 122 e inciso I do artigo 123, que as marcas são sinais visualmente perceptíveis, utilizados para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.

São proeminentes no *Direito Marcário* quatro princípios: territorialidade, sistema atributivo, especialidade e exclusividade. Às marcas registradas é assegurada a proteção em todo o território nacional pelo princípio da *territorialidade*, exteriorizado em lei por intermédio do art. 129 da LPI. Esse diz respeito ao caráter espacial (localidade de depósito), garantindo a proteção nos países em que foram registradas⁷. Quanto ao princípio do *sistema atributivo*, diz-

⁷ Embora existam mecanismos que hoje facilitem o registro da marca de jurisdições estrangeiras (Protocolo de Madri), inclusive tendo o Brasil aderido, recentemente, ao regime, não é objeto desse estudo o conflito no nível internacional.

se que a propriedade e seu uso exclusivo somente são adquiridos após o registro⁸. De maneira geral, aquele que primeiro depositar um pedido de registro será o detentor de direito (se o pedido estiver em concordância com a LPI e for concedido). As exceções ao princípio do sistema atributivo são amparadas pela identificação de concorrência desleal. Nesse caso, o sistema jurídico brasileiro busca reprimir a prática e trabalhar de forma a proteger a boa-fé, como se verá adiante. Os princípios da *especialidade* e *exclusividade* podem ser trabalhados de forma paralela. O primeiro diz respeito ao tratamento dado por ramos de atividade ou “nichos” de mercado. A título exemplificativo, uma mesma marca poderia ser registrada para o ramo de atividade “A” (calçados) e para o ramo de atividade “B” (eletrodomésticos), por pessoas ou entidades diferentes, sem que houvesse conflito, devido ao princípio da especialidade. Já a exclusividade assegura ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional, avocando-se novamente, com exceções delineadas no art. 132 do mesmo diploma legal.

Para questões de registro, no Brasil, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) é o órgão por verificar o pedido depositado pelo solicitante analisando os requisitos de registrabilidade.

NOME EMPRESARIAL

O nome empresarial, diferentemente da marca, corresponde ao “nome” adotado pelo empresário que adentra o mundo jurídico para efeito de constituição, registro e outros atos formais praticados na atividade empresarial. Segundo Negrão (2014), o registro do nome empresarial é o meio de garantir, dar publicidade e autenticar os atos jurídicos das empresas mercantis.

Regulado pelo arts. 1.155-1.168 do Código Civil Brasileiro (CCB) (Lei n. 10.406, 2002), o nome empresarial possui duas espécies: “firma” e “denominação”⁹. Importante perceber que o registro do nome empresarial enseja a proteção jurídica

⁸ Este princípio, assim como o anterior, aparece no art. 129 da LPI.

⁹ Para que se exemplifique, a sociedade limitada poder adotar uma das duas espécies. Sob a espécie firma, constará um nome de um ou mais sócios no nome empresarial. Já sob a forma de “denominação”, deve-se designar o objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios (CCB, art. 1.158).

na esfera estadual, podendo ser requerida a proteção estendida em caráter nacional (CCB, art. 1.166).

Negrão (2014) indica que o nome empresarial não integra o complexo de bens corpóreos ou incorpóreos do estabelecimento empresarial. Contudo, além do caráter identificativo, conecta-se a uma percepção patrimonial. Por isso há dificuldade na formulação e compreensão da natureza jurídica do nome empresarial¹⁰.

Para os propósitos deste artigo, ao tomarmos os dois institutos inicialmente apresentados (marcas e nomes empresariais), as principais diferenças residem no conceito, órgãos de registro, escopos territoriais e materiais de proteção e prazo de duração das proteções concedidas.

Basta se observar que, enquanto o nome empresarial é registrado na Junta Comercial de cada Estado da Federação, a marca é registrada no INPI. O nome empresarial tem escopo territorial de proteção apenas no respectivo Estado de inscrição. A marca registrada tem, automaticamente, proteção nacional. A proteção do nome empresarial independe do ramo de atividade. As marcas, de forma geral, são protegidas por classes de produtos e serviços, seguindo uma classificação internacional que contém 45 classes (Acordo de Nice). Por fim, o prazo de proteção do nome empresarial é indeterminado. Já o registro da marca confere proteção pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos (LPI, art. 133).

NOMES DE DOMÍNIO NA INTERNET

¹⁰ Decerto, acerca dos nomes empresariais, sua natureza jurídica é alvo de debate. Vampré (1921-1922) defende que o nome empresarial deveria ser tratado como propriedade intelectual e alega que a lesão decorrente de usurpação ou difamação não recai sobre a personalidade jurídica, mas sim sobre o estabelecimento. Em outras palavras, se a afronta aos direitos de personalidade afeta o estabelecimento e este pode ser negociado, a parte intangível do estabelecimento – no caso, o nome empresarial – seria um direito passível de transferência. Tomazette defende que “alterando-se o nome empresarial se dilui a clientela, de modo que não se pode negar que o nome tenha um valor econômico” (Tomazette, 2011, p. 129). Nesse sentido, entende-se que nome empresarial não trata de direito de propriedade, pois “a utilização por mais de uma pessoa retira a exclusividade que seria inerente ao direito de propriedade” (Tomazette, 2011, p. 130). Tampouco de personalidade, mas sim de um direito pessoal.

Diferentemente das marcas e dos nomes empresariais, a utilização de nomes de domínio é mais recente e se dá a partir do desenvolvimento da *internet*. Expande-se, principalmente, a partir de meados dos 1990s, com a progressiva utilização da rede para uso comercial, passando a ser elemento fundamental de visibilidade e comunicação da atividade empresarial ao mercado. De fato, os nomes de domínio são, normalmente, a forma como consumidores procuram empresas, entre outras organizações, na *internet*.

Os nomes domínios são compostos em conformidade com protocolos sob os quais a *internet* funciona. São, assim, precedidos pelas letras “www.” e compostos, na sequência, por “domínios de nível de topo” (TLD, no acrônimo em inglês).

Em uma perspectiva mais ampla, os nomes de domínio são essenciais para o “sistema de nome de domínio” – este último referenciado pela sigla DNS (*Domain Name System*). Como descrevem Pope *et al.* (2012), o DNS é um componente crítico da infraestrutura da internet, que transforma um nome de domínio de um servidor em uma série única de números que constituem o endereço IP para cada nome de domínio específico. Explicam os autores que este endereço único de IP é utilizado para rotear pacotes e coordenar sinais na rede¹¹.

A regulação sobre os nomes de domínio é dotada de certa complexidade. Para os propósitos deste artigo, deve-se considerar dois pontos. O primeiro se refere ao órgão responsável pelo registro de nomes de domínios ccTLD com final “.br”: o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br)¹². Em segundo lugar, deve-se ter em mente que o registro de nomes de domínios na internet tem como princípio fundamental o “*first come first served*”, expressão usada para denotar que

¹¹ No caso do Brasil, para que se contextualize, o desenvolvimento da sistemática de registros de nomes de domínios está relacionado à criação do Comitê Gestor da Internet, CGIbr (1995). Conforme relata Getschko (2006, p. 21-22), “ainda em 1995 o CGIbr decidiu que a atividade de registro sob o .br deveria tornar-se autossustentável, o que implicava no fim da gratuidade do registro de domínios, que de fato veio a ocorrer em 1997”. Além disso, naquele momento houve “o desenvolvimento de um sistema automático de registro e publicação de DNS (...) [e] o CGI.br restringiu o registro de domínios sob o .br a apenas um por CNPJ [Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica] (...) que contribuiu em muito para que se evitasse a usurpação de nomes e se protegessem direitos de muitos, que ainda não haviam acordado para as novas realidades da rede” (Getschko, 2006, p. 22). Vale lembrar que a limitação de um domínio .br por CNPJ não é mais hoje aplicada.

¹² Veja-se a atribuição dado ao CGIbr pelo inciso II do art. 1 do Decreto n. 4.829 de 2003. Com isso, o NIC.br foi criado para implementar as decisões e os projetos do CGIbr, em 2005. No caso de registros gTLD, o procedimento se dá pela rede de associados à Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números (ICANN, no acrônimo em Inglês), cuja sede se encontra dos Estados Unidos da América, mas que não é objeto deste artigo.

as pessoas receberão algo, nesse caso o registro e a proteção a ele dada, com base na ordem em que são requeridos.

POTENCIAIS CONFLITOS

Sob pelo menos duas perspectivas, que se relacionam, pode-se imaginar que haja interpolação e eventual conflito entre marcas, nomes empresariais e nomes de domínio. A primeira se refere às situações nas quais registros de nomes de domínios, ou mesmo de marcas ou nomes empresariais, são feitos de forma preemptivas, de boa ou má fé, com potenciais colisões com outras já registradas. O racional da corrida pelo registro é explicado pela lógica similar entre os três institutos: aquele que primeiro chega (pedindo, solicitando, registrando etc.), atendidos os requisitos aplicáveis, tornar-se-á o “dono”.

Uma segunda perspectiva está relacionada à própria valorização da propriedade intelectual e seu crescimento orgânico no século 21. No que toca marcas, por exemplo, a ascensão da cultura orientada por marcas e a valorização de intangíveis passou a encorajar a ampliação empresarial embasada em produtos intelectuais, que por sua vez, resultaram no aumento do número de pedidos de registro de marcas a nível mundial (Cendali, 2018). Este eventual conflito ocorreria, mesmo, dentro do próprio instituto. O *The Trademark Ecosystem* de *Clarivate Analytics* (2018) reportou aumento significativo na alegação de violações de marcas registradas. Segundo seu parecer, aproximadamente 75% das marcas relataram transgressões por parte de terceiros. Ademais, constata-se expressivo número de novos pedidos de marcas *United States Patent and Trademark Office* (USPTO), com mais de 425 mil solicitações no ano fiscal de 2017 (Cendali, 2018).

Por outro lado, existem disposições que buscam mitigar eventuais conflitos entre registros da mesma espécie e aqueles entre os institutos objetos deste artigo.

No caso do Brasil e das marcas, por exemplo, o artigo 125 da LPI assegura proteção especial, como uma exceção ao princípio da especialidade, “em todos os ramos de atividade”, uma vez reconhecido o alto renome da marca (exemplo:

Fusca, Barbie, PlayStation etc.)¹³. Ainda, segundo o art. 126 da LPI, “a marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil”. Ou seja, uma vez notoriamente conhecida, e como exceção à territorialidade, tem-se a recusa ou a invalidação do registro de marca regularmente protegida em outra jurisdição de país membro da Convenção.

Por sua vez, quando se pensa no nome empresarial, “deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro” e, havendo nome idêntico ao de outros já inscritos, “deverá acrescentar designação que o distinga” (CCB, art. 1.163), evitando-se conflitos.

E, por fim, para o registro de domínios, existem regras específicas que evitam colisões não se permitindo registros quando há domínio equivalentes, já consideradas as variações de caracteres como acentos e cedilhas. Criou-se, ainda, no âmbito do registro.br., desde 2010, um sistema administrativo de conflitos de internet relativos a nomes de domínio sob “.br”¹⁴, denominado SACI-Adm. O objetivo desse sistema é a solução de disputas, no caso de criação de confusão entre nomes de domínio e marcas, nome empresarial, e até mesmo nome de família, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, atendidos certos requisitos¹⁴.

Porém, ainda que existam normas anticisão nos respectivos registros, o empreendedor, do ponto de vista mercadológico e de sua relação com o consumidor, pode entender que qualquer similaridade (em qualquer dos

¹³ Para a lista completa das marcas que tiveram seu alto renome reconhecido”, a partir de 2013, veja-se Instituto Nacional de Propriedade Industrial (2021).

¹⁴ O Regulamento do SACI-Adm foi atualizado em 01 de agosto de 2022, depreendendo-se de seu artigo 7 que: “[o] Reclamante, no Requerimento de abertura de procedimento do SACI-Adm, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens “a”, “b” ou “c” abaixo, em relação ao nome de domínio objeto do conflito: a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; ou b) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida no Brasil em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou c) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade.” (SACI-Adm, 2022).

institutos) envolve uma ameaça à distintividade entre seu empreendimento e os de terceiros.

Este foi um fator determinante para que estes autores optassem por tratar potenciais conflitos entre os três institutos. Necessariamente, os Acórdãos pesquisados deveriam fazer menção aos três institutos, embora, materialmente, o caso pudesse se concentrar na colisão entre qualquer combinação de dois deles (por exemplo, marcas *versus* (vs.) nome empresarial; marca vs. domínios; ou nome empresarial vs. domínio) ou mesmo conflitos "intra institutos" (marca vs. marca; domínio vs. domínio; e nome vs. nome).

A partir do potencial de colisão entre os três institutos, casos são judicializados, abrindo-se a possibilidade da utilização de alguma abordagem empírica que, neste caso, foi feita por meio do KDD.

3. APLICAÇÃO DO MÉTODO KDD À JURISPRUDÊNCIA RELACIONADA

Conforme sugerido por Fayyad, Piatetsky-Shapiro e Smyth (1996, p. 82), seja no campo das ciências, dos negócios ou mesmo da sociedade como um todo, em um ritmo acelerado, dados são gerados, acumulados e porventura, coletados e analisados. Surgia, então, a necessidade de teorias e ferramentas computacionais que possam auxiliar os humanos na extração de informações úteis do crescente volume de dados digitais.

Essas teorias e ferramentas fazem parte do campo que emergia nos anos 1990s e que aqueles autores denominavam KDD.

Como sugeriam Piatetsky-Shapiro e Frawley, já à época:

O rápido crescimento em número e tamanho dos bancos de dados cria a necessidade de ferramentas e técnicas para compreensão inteligente de dados. Relacionamentos e padrões nos dados podem permitir que um fabricante descubra a causa de uma falha de disco persistente ou o motivo das reclamações do consumidor. Contudo, os bancos de dados de hoje escondem seus segredos sob uma capa de detalhes esmagadores. A tarefa de descobrir esses segredos é chamada de "descoberta em bancos de

dados". Este subcampo vagamente definido do aprendizado de máquina está preocupado com a descoberta de grandes quantidades de possíveis dados incertos. (Piatetsky-Shapiro & Frawley, 1991, [Sumário])

O método aplicado na presente pesquisa encontra embasamento, justamente, no procedimento de KDD. O procedimento é abrangente tanto nas etapas que compõem o procedimento em si, quanto na finalidade com o qual é adotado.

A visão geral de KDD é didaticamente explicitada por Silva (2004) nas seguintes fases: escolha de um conjunto de dados alvo (*selection*); limpeza de dados e pré-processamento (*preprocessing*); redução de dados e projeção (*transformation*); mineração de dados (*data mining - DM*); e interpretação dos padrões minerados (*interpretation/evaluation*).

Dentre práticas/métodos que se interligam com o KDD, destacam-se exemplificativamente, a aprendizagem indutiva, estatística bayesiana, otimização de consulta semântica, aquisição de conhecimento para sistemas especialistas, teoria da informação e conjuntos *fuzzy* (Piatetsky-Shapiro & Frawley, 1991).

Ainda, parte da implementação do KDD tem similaridade com a bibliometria, sobretudo pela coleta documental em larga escala. Outra parte se apodera dos conhecimentos trazidos pela mineração de dados (DM). O KDD se utiliza, ainda, de conhecimentos da estatística para a análise de padrões e gráficos.

Como apontam Azevedo e Santos (2008), há mesmo certa confusão entre os termos DM e KDD, sendo eles utilizados de forma permutável, embora, para Fayyad, Piatetsky-Shapiro e Smyth, a DM seja apenas uma das fases do KDD.

Para o propósito buscado por este artigo foi necessário: (i) formular e testar argumentos de pesquisa por meio de filtros e truncamentos booleanos para encontrar documentos que elucidassem o tipo de conflito buscado – etapa relacionada à fase de coleta; (ii) extrair a documentação para análise e agregar os dados de forma a possibilitar variadas análises – ligados à fase de pré-processamento e redução; e (iii) descrever as informações obtida a partir das análises feitas – interpretação.

Considerando-se que a pesquisa foi realizada em 2018 e, em 2021, replicada, optou-se por expor os resultados de ambas as implementações.

As análises apresentadas compõem uma mescla de diagnósticos quantitativos e qualitativos. Buscou-se, como ponderado por Shermer (2007, 1 de outubro), o ideal de, na ciência, possuir-se uma mistura de dados, teoria e narrativa para que seja de boa serventia tanto para a academia quanto para a sociedade.

SELEÇÃO

No período da primeira implementação, de 16 a 23 de maio de 2018, foram coletados os julgamentos (acórdãos) de Recursos Especiais (REsp) publicados entre 2001 e 2017 e disponíveis no sistema de consulta online do STJ (<https://scon.stj.jus.br/SCON/>) a partir de duas variações iniciais: i) Marca e ("nome empresarial" ou internet); ii) Conflito com marca.

Dentre o total de 79 documentos extraídos, considerou-se que 24 julgamentos tratavam do tema proposto na presente pesquisa. Observando a potencial fragilidade dos argumentos booleanos utilizados, uma terceira combinação de argumentos foi empreendida em 23 de maio de 2018. Na nova tentativa, utilizou-se o seguinte argumento de pesquisa:

i) (("nome de empresa" ou "nome empresarial" ou "razão social" ou "nome fantasia" ou firma ou "registro mercantil") e ((conflito prox7 registro) ou (marca ou marcário ou inpi ou "sinal distin\$") ou (internet ou "registro.br" ou CGI ou ".com" ou "www"))) ou ((marca ou marcário ou inpi ou "sinal distin\$") e ((conflito prox7 registro) ou (internet ou "registro.br" ou CGI ou ".com" ou "www"))) ou ((internet ou "registro.br" ou CGI ou ".com" ou "www") e (conflito prox7 registro))

O terceiro argumento de busca, com distintas variações, foi o que trouxe resultados mais proveitosos, abrangendo a maior quantidade de casos relacionados ao tema da pesquisa (68, ao final).

Na segunda aplicação, realizada em 5 de julho 2021, foi utilizado o mesmo argumento de busca (terceira variação), mas com intervalo temporal estendido (de

2001 até 5 de julho de 2021). Curiosamente, em 2021, a amostra final do número de acórdãos retornados foi de 55, inferior ao obtido em 2018.

As hipóteses para tal divergência de resultados não cabem às proposições do presente artigo, podendo-se especular sobre alterações do mecanismo de busca ou indexação dos acórdãos, o que necessitaria análise suplementar, não realizada para efeitos deste artigo.

PRÉ-PROCESSAMENTO E TRANSFORMAÇÃO

Dentre os documentos coletados em 2018, considerou-se, pela avaliação subjetiva humana, *apenas 18* dos casos como passíveis de análise para efetiva distinção de preponderância entre conflitos envolvendo marca, nome empresarial e nome de domínio na internet.

A remoção do excedente documental ocorreu quando da identificação de que a decisão havia se dado por motivos ligados à matéria processual e não especificamente ao direito material envolvido. Optou-se, ademais, por se remover litisconsórcios processuais, no quais haveria maior complexidade na lide e sua análise. Também foram excluídos, de forma *ad hoc*, aqueles casos em que à época não foi possível distinguir objetivamente se havia preponderância de um registro em relação ao outro, no julgamento.

Em 2021, apesar de se utilizar o mesmo argumento de pesquisa para seleção dos documentos alvo, houve modificações no pré-processamento. Isso ocorreu devido às habilidades adquiridas no tratamento, e por considerar que a pesquisa de 2018 havia restringido demasiadamente o escopo dos casos finais. Analisando-se os erros, acertos e dificuldades da pesquisa de 2018, buscou-se dar menos espaço à seleção subjetiva embasada em compreensão textual humana, ou seja, adotar um procedimento mais metódico na aplicação da filtragem de documentos.

Assim, apesar das semelhanças entre a primeira e a segunda aplicação da pesquisa em termos de objetivos, considera-se que pode se atribuir maior precisão aos resultados obtidos em 2021, em razão do método aplicado. Enquanto em 2018, majoritariamente, esta fase foi empreendida a partir de filtros da ferramenta

Microsoft Excel e de avaliações subjetivas, em 2021, foi utilizado *Neural Processor Language* (NPL), sendo este um método computacional de análise de textos.

Em específico, as tecnologias de NPL¹⁵ buscam solucionar o desafio de tornar a interlocução humana, seus contextos e nuances compreensível às máquinas. Além da NPL foram utilizadas a linguagens Powershell Script e uma variação da linguagem EXtensible HyperText Markup Language (XHTML) desenvolvida pelos autores para que comportasse a marcação de contextos jurídicos.

Neste caso, a linguagem jurídica comumente se faz ininteligível, seja para o público geral ou mesmo para os próprios advogados. Em função disto, impõe-se razoável desafio “traduzi-la” para sistemas computacionais – como explicitado nos próximos itens.

MINERAÇÃO E INTERPRETAÇÃO

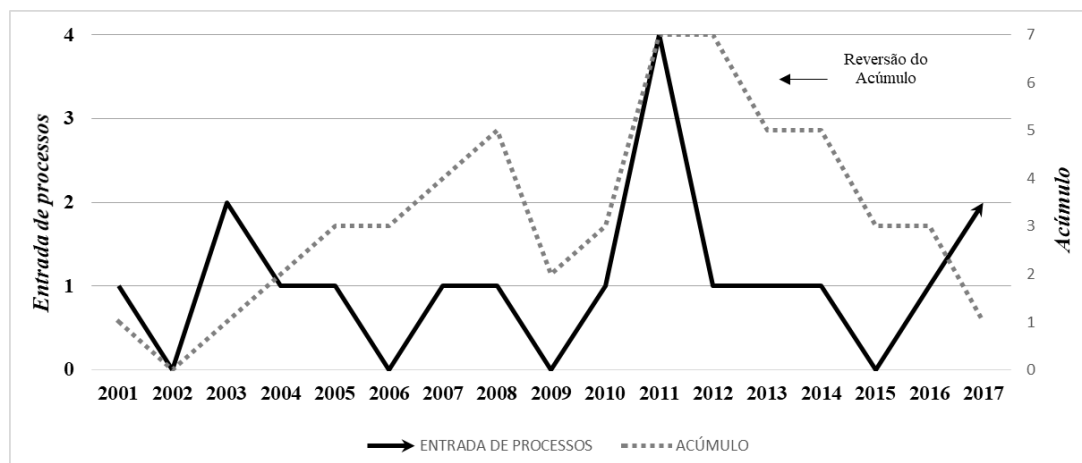
Nas fases seguintes do método (mineração e interpretação), buscou-se avaliar pelo menos três tipos de informação relacionada ao objeto de pesquisa.

Em 2018, destacam-se, preliminarmente, a identificação: (i) de entrada, acúmulo e julgamento de processos; (ii) das normas e referências doutrinárias utilizadas para embasamento das decisões; e (iii) da parte vencedora nas demandas dos detentores de domínio.

Gráfico 1

Entrada, Acúmulo e Tendência dos processos no STJ (2001 a 2017)

¹⁵ Em termos de localização epistemológica, o processamento de linguagem natural é uma área de estudos que compõe tanto a Ciência da Computação quanto Linguagens, permeando a Comunicação Social e outras ciências sociais. No campo computacional é utilizada para pesquisas e resolução de problemas que envolvem tanto a compreensão quando formulação de textos a partir do modo de comunicação humana.



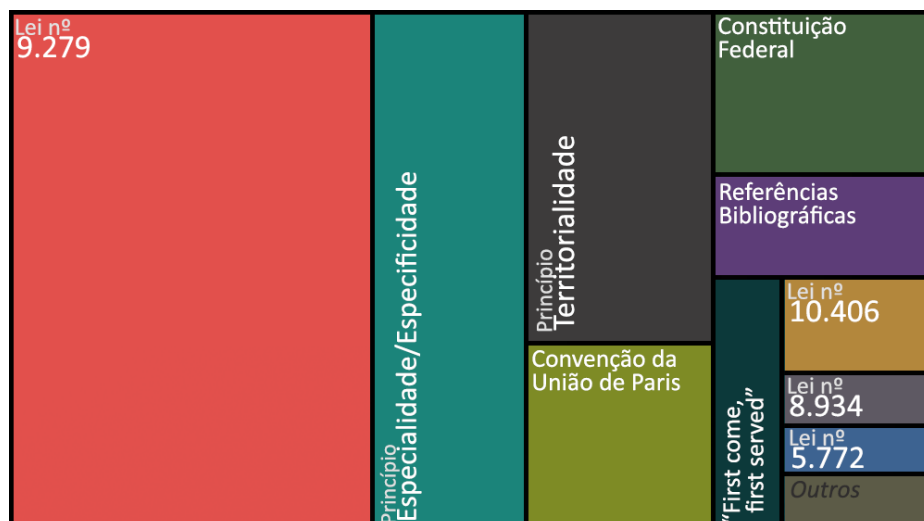
Fonte: elaborado pelos autores com dados da pesquisa de 2018.

Além das informações de entrada e quantidade processos acumulados (pendentes de decisão), obteve-se a partir da análise dos dados, que a média de anos entre a entrada do processo e a data de julgamento era de aproximadamente 3 anos. O tempo máximo esperado para solução de uma lide em tramitação no tribunal foi de 10 anos, já o tempo mínimo inferior a 1 ano.

Ao se realizar a extração de texto para verificação de legislação aplicada, menções a princípios, doutrinas e normativos infralegais, constatou-se, quantitativamente, por menção expressa, a prevalência da LPI, do princípio da especialidade e territorialidade, conforme demonstrado abaixo.

Gráfico 2

Manifestações de leis, decretos, princípios e outras normas



Fonte: elaborado pelos autores com dados da pesquisa de 2018.

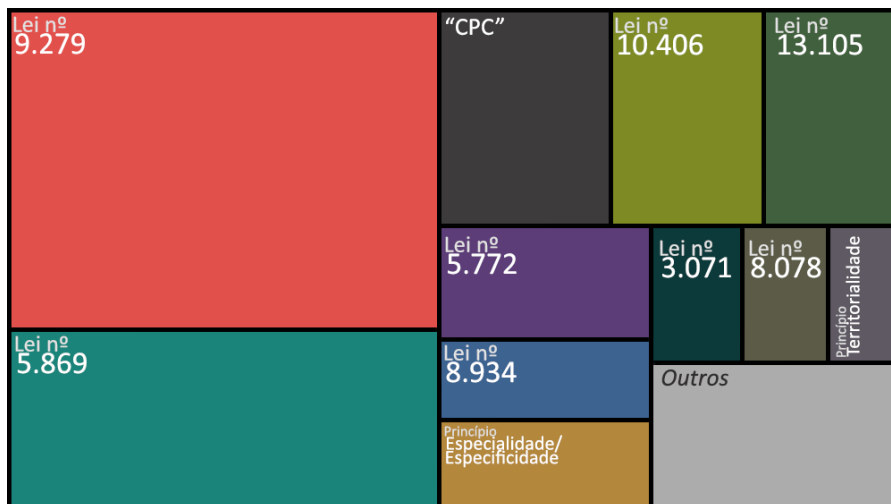
Dentre as referências bibliográficas utilizadas nas decisões, os autores de maior recorrência foram Denis Borges Barbosa, seguido de Rubens Requião, José Carlos Tinoco Soares e Fábio Ulhoa Coelho.

Parte-se, então, para os resultados obtidos na segunda fase da pesquisa – realizada em 2021, cuja amostra final era de 55 Acórdãos.

Com relação ao número de ocorrências de leis, decretos, princípios e outras normas, curiosamente, na pesquisa de 2021, embora haja a predominância da LPI como fonte normativa, o CPC de 1973 é bastante referenciado, podendo estar relacionado há algum caso antigo no qual houve discussão processual.

Gráfico 3

Manifestações de leis, decretos, princípios e outras normas

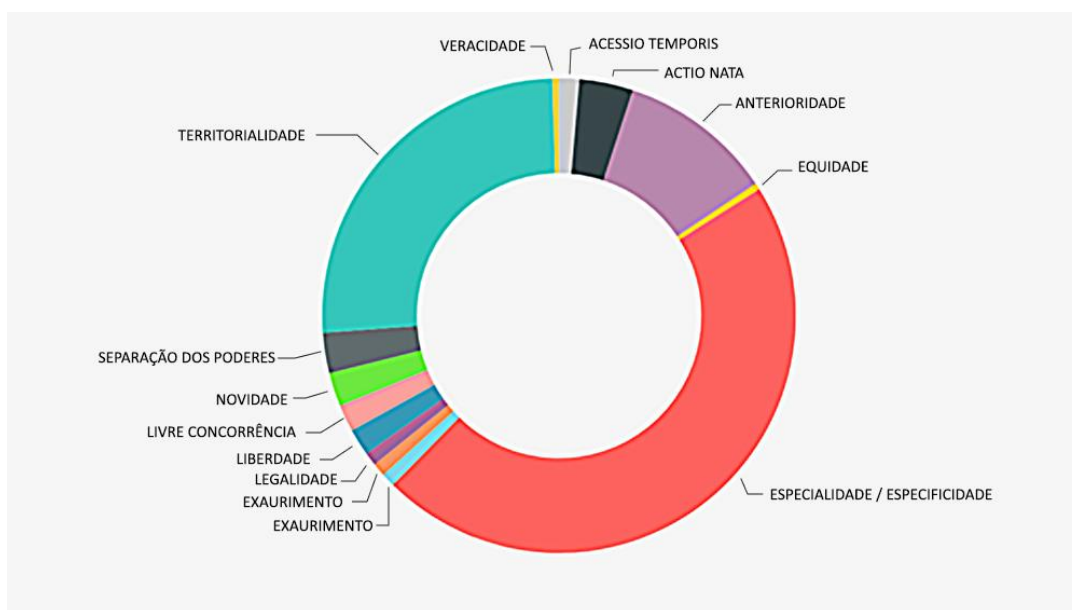


Fonte: elaborado pelos autores com dados da pesquisa de 2021.

Tendo em vista a dúvida dos pesquisadores acerca da preponderância entre princípios, um dos indicadores que pode ser utilizado, como mera presunção ou ponto de partida para posterior análise qualitativa, pode ser a quantidade de vezes que é mencionado. Conforme abaixo, os princípios da especialidade e territorialidade foram os mais citados.

Gráfico 4

Preponderância de princípios

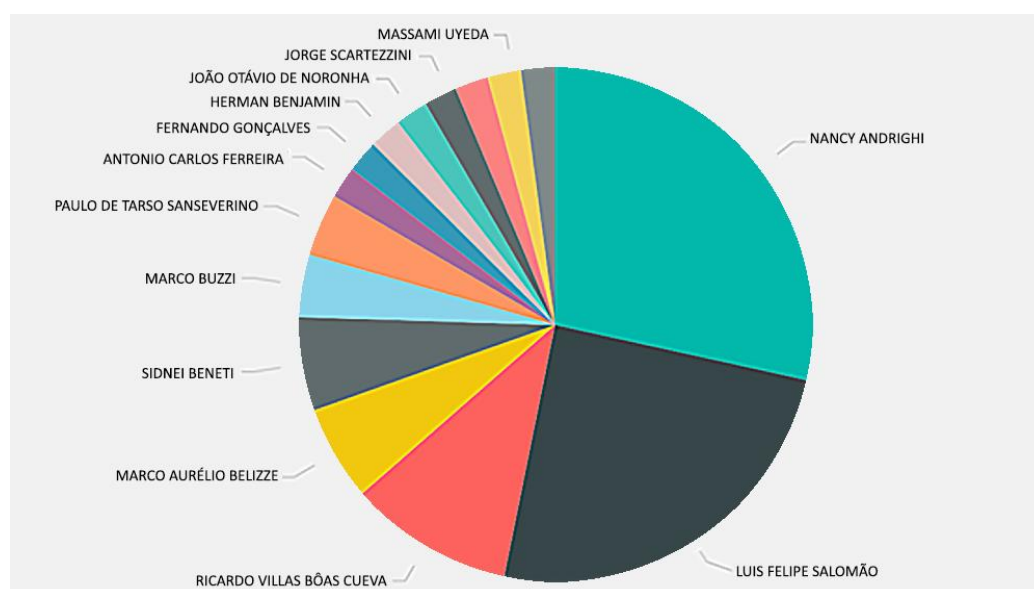


Fonte: laborado pelos autores com dados da pesquisa de 2021.

Ao se comparar os dois períodos de pesquisa, observou-se, na pesquisa realizada em 2018 que 2 ministros detiveram de forma predominante a relatoria dos casos julgados: Ministra Nancy Andrighi (22%) e Ministro Luis Felipe Salomão (17%). Na reaplicação da pesquisa em 2021, a liderança nas relatorias se confirma, com aumento da concentração de casos nos relatores (para 28.6% e 24.5%, respectivamente):

Gráfico 5

Relatoria dos casos julgados



Fonte: elaborado pelos autores com dados da pesquisa de 2021.

Descobriu-se que apesar dos julgamentos utilizarem para a fundamentação da decisão, principalmente a LPI e princípios do Direito Marcário, somente em 33% dos casos os detentores de marca figuravam no polo vencedor. Por outro lado, a taxa de êxito de detentores de nomes empresariais e domínio foram de 57% e 75% respectivamente. No cálculo foram considerados os casos de duplo registro, ou seja, situações em que havia detentores de marcas registradas, nome comercial ou de domínio, concomitantemente.

Realizando a análise dos casos, depreendeu-se um padrão relacionado à *distintividade das marcas*. O conceito de grau de distintividade de uma marca utiliza a percepção humana como julgamento, portanto, é subjetivo. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (2019) classifica o grau de distintividade em quatro classificações: não distintivo, evocativo/sugestivo, arbitrário e fantasioso. O INPI obsta o registro de sinais que identifica como não distintivos, sendo registrável somente as três outras espécies. Após a análise dos julgamentos, compreende-se que as marcas enquadradas como *evocativa/sugestivas* se encontravam em uma zona arriscada quanto à proteção. Apesar de passíveis de registro, compõe a maioria dos conflitos judiciais estudados. Preponderantes no polo ativo, os detentores de marcas registradas desconsideram a distintividade e o grau de proteção jurídica atribuído a marcas que não são suficientemente distintivas, causando com isso, maior probabilidade de insucesso na defesa de uma pretensão judicial.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em uma sociedade informacional, as criações da mente e os ativos intangíveis adquirem cada vez mais importância. Quando exteriorizados em algum meio (marca, nome empresarial ou nome de domínio) passam a receber, potencialmente, a proteção de seus respectivos institutos.

Esse artigo partiu da premissa que há progressivo aumento do valor dos elementos intangíveis da identidade comercial, assim como há profusão de proteções, por meio de seus respectivos registros. A tríade epitomizada por “LTDA.COM®” cumpre, para o Direito, uma finalidade jurídica – a marca identifica um produto ou serviço, o nome empresarial identifica a pessoa-jurídica e o nome de domínio identifica o endereço virtual. A prática empresarial, contudo, leva a potenciais conflitos.

Nesse artigo, realizou-se, justamente, uma investigação preliminar, com fins descritivos, sobre os conflitos dessa tríade por meio de análise de casos do STJ, nas delimitações temporais e materiais descritas.

Com isso, identificou-se: a média de anos entre a entrada do processo e a data de julgamento (aproximadamente 3 anos); a prevalência da LPI, do princípio

da especialidade e territorialidade como fundamentos jurídicos das decisões selecionadas; as principais referências bibliográficas citadas; a concentração de relatoria de casos em, principalmente, dois Ministros; entre outros. Não sem seus próprios limites quanto aos métodos e etapas adotados!

O tamanho da amostra coletada e analisada (68 e 55 acórdãos, em 2018 e 2021, respectivamente) remete a uma avaliação de natureza mais qualitativa que quantitativa. Assim, na pesquisa, todas as indicações quantitativas (prazo, acúmulo, predominância de fontes, doutrinadores, relatores etc.) devem ser relativizadas, e não sob a ótica de se gerarem resultados estatisticamente significantes.

Não obstante, evidenciou-se como as etapas do KDD (seleção; limpeza de dados e pré-processamento; transformação; mineração e interpretação dos padrões) podem ser utilizadas, como método, para se identificar diversos elementos relacionados a uma questão jurídica, abrindo-se caminho para pesquisas futuras.

REFERÊNCIAS

- Ascarelli, T. (1949). *Panorama del Derecho Comercial*. Buenos Aires: Depalma.
- Azevedo, A., & Santos, M. F. (2008). KDD, SEMMA and CRISP-DM: A parallel overview. In *IADIS European Conference on Data Mining*, Amsterdã, Holanda. 2008.
<https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1071.4331&rep=rep1&type=pdf>
- Bertoldi, M. M., & Ribeiro, M. C. P. (2008). *Curso avançado de direito comercial*. São Paulo: Revista dos Tribunais.
- Cendali, D. (2018). *Trademarks: Trends and developments*. Londres: Chambers and Partners.
- Charmaz, K. (2009). *A construção da Teoria Fundamentada: Guia prático para análise qualitativa*. Porto Alegre: Artmed.
- Clarivate Analytics. (2018). *The trademark ecosystem: Insights from intellectual property professionals around the world*. Londres: Clarivate Analytics.
<http://efl.fr.s3.amazonaws.com/pdf/2018-trademark-ecosystem.pdf>

- Coelho, F. U. (2014). *Manual de Direito Comercial: Direito de Empresa*. São Paulo: Saraiva.
- Fayyad, U., Piatetsky-Shapiro, G., & Smyth, P. (1996). From data mining to Knowledge Discovery in Databases. *AI Magazine*, 17(3), 37-54. <https://www.aaai.org/ojs/index.php/aimagazine/article/viewFile/1230/1131>
- Getschko, D. (2006, 1 de abril). Nomes de domínio na internet. *CGI.br*. <https://www.cgi.br/publicacao/nomes-de-dominio-na-internet/>
- Hedin, H., Hirvensalo, I., & Vaarnas, M. (2011). *The handbook of market intelligence*. Chichester: Wiley.
- Instituto Nacional de Propriedade Industrial. (2019). *Manual de marcas*. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
- Instituto Nacional de Propriedade Industrial. (2021). *Marcas de alto renome em vigência no Brasil*. https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/protocolo-de-madri/inpi_marcas_marcas-de-alto-renome-em-vigencia_13_10_2021_.pdf
- Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. (1996, 15 maio). Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Presidência da República.
- Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. (2002, 11 janeiro). Institui o Código Civil. Presidência da República.
- Lima Junior, J. M. et al. (2021). *Panorama do Direito Empresarial no Superior Tribunal de Justiça*. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio. <https://diretorio.fgv.br/sites/default/files/2021-11/d8f320b221ad8edf21c0dd0d707ca338.pdf>
- Negrão, R. (2014). *Manual de Direito Comercial & de Empresas: Teoria geral da empresa e do Direito Societário*. São Paulo: Saraiva.
- Nunes, J. L., & Hartmann, I. A. (2022). A quantitative approach to ranking corporate law precedents in the Brazilian Superior Court of Justice. *Artificial Intelligence and Law*, 30, 117-145. <https://doi.org/10.1007/s10506-021-09290-8>
- Peixoto Azeredo, F. F., & Franco Xavier, J. R. (2019). O discurso judicial sobre o tráfico e uso de drogas: Uma análise das sentenças do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. *Revista de Estudos Empíricos em Direito*, 6(3), 140-172. <https://doi.org/10.19092/reed.v6i3.456>
- Piatetsky-Shapiro, G., & Frawley, W. (1991). *Knowledge Discovery in Databases*. Washington: AAAI/MIT Press.

- Pope, M. B. et al. (2012). The Domain Name System — Past, present, and future. *Communications of the Association for Information Systems*, 30, 329-346. <https://doi.org/10.17705/1CAIS.03021>
- SACI-Adm. (2022, 1 de agosto). Regulamento SACI-Adm. <https://registro.br/dominio/saci-adm/regulamento/>
- Shermer, M. (2007, 1 de outubro). The really hard science. *Scientific American*. <https://www.scientificamerican.com/article/the-really-hard-science>
- Silva, M. P. S. (2004). *Mineração de dados - Conceitos, aplicações e experimentos com Weka*. <https://silo.tips/download/mineraao-de-dados-conceitos-aplicacoes-e-experimentos-com-weka>
- Tomazette, M. (2011). *Curso de Direito Empresarial: Teoria Geral e Direito Societário*. v.1, 3.ed. São Paulo: Atlas.
- Vampré, S. (1921-1922). *Tratado elementar de Direito Commercial*. 3 vs. Rio de Janeiro: F. Briguiet.
- Yeung, L., & Azevedo, P.F. (2015). Nem Robin Hood nem King John: Testando o viés anti-credor e anti-devedor dos magistrados brasileiros. *Economic Analysis of Law Review*, 6(1), 1-12.

Iago Farias Lora: Certificado pela Universidade de Stanford, Palo Alto/CA no Programa Internacional: U.S. Intellectual Property Law - Stanford Law School (SLS); Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia pela Universidade de Brasília (UNB/PROFNIT); e MBA em Gerenciamento de Projetos pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC). Eleito pela Chambers and Partners International como o profissional brasileiro para liderar a área de Copyright na seção Law and Practice do Chambers and Partners Global Guide 2019 - uma das publicações mais renomadas do mundo jurídico. Iago trata de assuntos envolvendo ativos intangíveis, direitos autorais, proteção legal de softwares e bancos de dados, propriedade industrial e estruturação de programas de governança de propriedade intelectual. Membro da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI); da Associação Brasileira de Jurimetria (ABJ); do Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais (CBEC); e do Centro de Tecnologia Assistiva, Acessibilidade e Inovação (NTAAI). iagolora@outlook.com

Gustavo Ferreira Ribeiro: Professor do Programa de Mestrado e Doutorado do CEUB, Brasília. Doutor em Direito (SJD, Indiana University Bloomington, bolsista CAPES/Fulbright, revalidado UFSC). Mestre em Direito (UFSC). Bacharel em Direito (UFMG) e Ciência da Computação (UFMG). Gustavo.Ribeiro@ceub.edu.br

Data de submissão: 01/12/2021.

Data de aprovação: 27/10/2022.