Amazon brasileira não precisa mudar de nome, diz juiz

Falhou a tentativa da empresa americana Amazon.com de alterar o nome da brasileira Amazon.com.br. Em sua decisão, o juiz Edson Ferreira da Silva, da 13ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, entendeu que, por não atuarem no mesmo ramo de atividade, as duas empresas não são concorrentes.

O site americano é um dos maiores de comércio online de livros e atua internacionalmente. Já a Amazon brasileira é um provedor de internet do Pará. A empresa americana tentava suspender a marca da brasileira sob o argumento de que a semelhança dos nomes e dos domínios poderia confundir os consumidores.

Para isso, alegou que tinha prioridade da marca por dois motivos: por ser mais antiga e por ser notoriamente mais conhecida. No entanto, o juiz não aceitou os argumentos. Ele explicou que a Amazon.com foi criada em novembro de 1994, mas só iniciou sua atividade de venda online de livros em julho de 1995, um mês antes de a brasileira ser criada. Em dezembro do mesmo ano, a Amazon do Brasil, defendida pelo advogado Walter Bettamio, já havia conseguido seu registro.

Por isso, o juiz entendeu que não há como se falar que a brasileira quis aproveitar da notoriedade da americana já esta ainda não era famosa quando a primeira foi criada.

“A notoriedade que a Amazon.com conquistou não lhe confere o direito de conspurcar o direito de uso, no território brasileiro, de nome comercial e de domínio na internet legitimamente conquistados por empresa brasileira, segundo as leis em vigor no país, em época em que tal notoriedade ainda não se fazia presente, menos ainda para atividades distintas ou não coincidentes.”

Além disso, o juiz ressaltou que a empresa brasileira só atua no território nacional e o site dos Estados Unidos ainda não atua no Brasil, e as atividades desenvolvidas pelas duas são distintas. Por isso, para ele, a semelhança do nome não configura concorrência desleal.

Leia a íntegra da decisão

Décima Terceira vara da fazenda pública da capital

Processo 926/583.53.2005.016954-7

Vistos.

Trata-se de ação, proposta por AMAZON COM INC., contra FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO – FAPESP e AMAZON INFORMÁTICA LTDA., para transferência de nome de domínio na Internet, abstenção de uso de marcas, abstenção de uso e modificação de nome empresarial, título de estabelecimento e nome de fantasia, e indenização por perdas e danos materiais e morais.

2023 - www.conjur.com.br - Todos os direitos reservados.

Citada, a parte requerida contestou, cujas razoes a parte autora cuidou de refutar.

A autora e a requerida FAPESP disseram não ter mais provas a produzir, ao passo que a outra requerida postulou exame pericial para demonstrar a inexistência de captação de clientela e concorrência desleal e que as duas empresas atuam em diferentes segmentos de mercado.

Relatados, PASSO A DECIDIR.

Procedo ao julgamento antecipado da líder, nos termos do artigo 330 do CPC.

Foi requerida e cumpre acolher a substituição processual da FAPESP pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC.br, que assumiu em lugar daquela as atividades de registro de nomes de domínio alocação de endereço IP (Internet Protocol) e a administração relativa ao Domínio de Primeiro Nível, segundo a Resolução nº 001/2005, de 5 de dezembro de 2005, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, amparada no Decreto nº 4.829, de 3 de setembro de 2003 (fls. 977 e seguintes)

Afasto, no entanto, a preliminar de ilegitimidade passiva por entender indispensável a sua participação na líder, seja porque a postulação de transferência de nomes de domínio da outra requerida para a autora interfere em relação de caráter oneroso estabelecida com a FAPESP, seja em razão do pedido contra si formulado de manter o nome AMAZON reservado, implementando as medidas tecnológicas necessárias a impedir terceiros de registrar nomes de domínio idênticos ou semelhantes.

Indefiro o pedido de prova pericial por considerar que os elementos apresentados nos autos já bastam para a apreciação direta do pedido.

O problema envolve o nome comercial das duas empresas, marca e os nomes de domínio amazon.com.br, amazoncorp.com.br, amazon.psi.br e amazonet.com.br.

O nome de domínio amazoncorp.com.br está registrado nos apontamentos da FAPESP em nome de Del-Micro Informática Ltda., CNPJ nº 83.755.298/0001-77, que foi incorporada pela outra requerida por ato registrado em 11-6-2002, que também utiliza como título de estabelecimento, nome de fantasia e marca a expressão AMAZON CORPORATION, que cuidou de depositar para registro no Instituo Nacional de Propriedade Industrial.

O Comitê Gestor Internet Brasil, criado originalmente pela Portaria Interministerial nº 147, de 31 de maio de 1995, do Ministério das Comunicações, com as atribuições específicas de “acompanhar a disponibilização de serviços Internet no País” e “coordenar a atribuição de endereços IP (Internet Protocol) e o registro de nomes de domínio”, delegou à FAPES competência exclusiva para realizar as atividades de registro dos nomes de domínio no Brasil, pela Resolução nº 002/98, que ratificou ao atos já praticados e confirmou a validade das regras previstas na Resolução nº 001/98.

Pelo Anexo I da Resolução nº 1/98, art. 2º, III, letra “b”, está proibido o registro de nomes de domínio que possam induzir terceiros a erro, como os que representam marcas de alto renome ou notariamente

2023 - www.conjur.com.br - Todos os direitos reservados.

conhecidas quando não requeridos pelo respectivo titular.

Diz a inicial que a AMAZON.COM foi constituída em 1994 e a partir de 1995 permite a qualquer pessoa acessar pela Internet um acervo de milhões de títulos literários, por cujo meio vem comercializando há mais de dez anos milhões de livros, além de diversos outros produtos, inclusive da área de informática.

Informa, também, que sofreu um processo de nulidade administrativa no INPI, promovido pela segunda requerida, objetivando anular o registro nº 819. 841.978, para a marca da livraria virtual "AMAZON.COM", na classe internacional de serviços para "serviços de distribuição de livros caracterizando-se pela venda no atacado e varejo de livros, músicas, videotapes, áudio cassetes e discos compactos", concedido em 6-8-2002, e que resulta de um depósito datado de 11-03-1997.

Em caso de sucesso, estaria a autora impedida do uso da marca AMAZON.COM no Brasil, o que impedirá o acesso dos consumidores brasileiros ao seu negocio de venda de livros e outros produtos pela Internet.

Por outro lado, "A empresa AMAZON INFORMATICA LTDA. Foi constituída em 01-08-1995, conforme contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Pará em 03-08-1995, sob o n° 15200580674, e possui como objetivo o comercio varejista de equipamentos de informática, peças e acessórios e provedor de serviços de informática" (fls. 08, item 21).

O direito da segunda requerida emanaria da anterioridade do seu nome empresarial AMAZON INFORMATICA LTDA. (na verdade 03-08-1995), deposito da marca AMAZON NETWORK (19-07-1996) e registro do nome de domínio AMAZON.COM.BR (18-12-1997) (fls. 8, item 22).

Tem a segunda requerida no INPI os processos 1) 819397601, para a marca AMAZON NETWOK, deposito feito em 19-07-1996, concedido em 12-12-2000, para a classe brasileira 40.34 – serviços de analise e processamento de dados; 2) 819397610, para a marca AMAZON LINE, deposito feito em 19-07-1996, concedido em 12-12-2000, classe brasileira 40.34 – serviços de analise e processamento de dados; 3) 824066090, para a marca AMAZON CORPORATION, deposito feito em 29-06-2001, pedido não examinado, classe internacional 42 – aluguel de computadores, de tempo de acesso a banco de dados e programas de computador, analise de sistemas de informática, recuperação de banco de dados, elaboração (concepção), atualização e manutenção de programas de computador, criação de planos, programação e consultoria na área de informática, microfilmagem, pesquisa e desenvolvimento; e 4) 842066081, para a marca AMAZON CORPORATION, deposito feito em 29-06-2001, ainda não examinado classe internacional 41 – organização e apresentação de congressos, conferências, oficinas de trabalho, simpósios, cursos, ensino, educação, treinamento pratico, exibições para fins culturais ou educativos (ef. fls . 09, item 24).

Tem registrados os nomes de domínio " amazon.com.br", desde 18-12-1997;"amzonpsi.com.br" desde 06-01-1998; "amazoncorp.com.br" desde 01-11-2000; e "amazonet.com.br" desde 24-03-2002 (fls.9, item 25).

Pelo site www.amazon.com.br dedica-se a prestar serviços de suporte técnico, acesso à Internet e ao seu " Portal amazônia" o www.amazon.com.br remete o usuário imediatamente ao "Portal Amazônia", no

2023 - www.conjur.com.br - Todos os direitos reservados.

endereço www.amazonia.com.br.

Ainda que pelo site www.amazon.com.br oferecem-se diversos serviços ligados à Internet, inclusive heperkinks para sites de comercio eletrônico de concorrentes da autora, como os sítios de venda de livros, música e produtos de informática www.submarino.com.br, www.livrariasaraiva.com.br, www.livrariacultura.com.br como vê de sua página http://www.amazonia.com.br/acesso/.

E, mais, que nos site www.amazon.com.br figuram as marcas AMAZON CORPORATION, com semelhante combinação de cores e desenhoestilizado dessa marca da autora.

O uso das marcas AMAZON CORPORATION se estende às demais atividades empresariais dessa requerida, que as utiliza como titulo AMAZON, AMAZON CORPORATION.

Também refere que a autora alterou o seu nome empresarial de CADABRA, INC, para AMAZON.COM. INC no dia 10 de novembro de 1994 e desde então sempre o utilizou na identificação da empresa (fls 13, início).

E a ré adotou o nome empresarial AMAZON INFORMÁTICA LTDA. Em 3 de agosto de 1995, juntamente com o nome de fantasia AMAZON NETWORK, que em alteração promovida somente em 4 de junho de 2001 modificou para AMAZON CORPORATION (fls, 13, item 37).

Sustenta que se volta somente contra o uso indevido do termo AMAZON, que causa confusão ou associação com a marca famosa poder atrativo da marca.

Invoca a autora o disposto no artigo 5º, XXIXX, e parágrafo 2º da Constituição Federal, combinado com o artigo 8º da Convenção de Paris, verbis;

Art. 5º, XXIX – A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégios temporário para sua utilização, bem como a proteção às criações industriais, à propriedade das marcas aos nomes de empresas e as outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento econômico do País;

§ 2º – Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e princípios por ela adotadas, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte;

Art 8º – O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de depósito ou de fábrica ou de comércio.

Consta que o Brasil aderiu a essa convenção para proteção da propriedade industrial, segundo o Decreto nº 75.572/75 (cf. fls, 14, início).

2023 - www.conjur.com.br - Todos os direitos reservados.

Também o disposto no artigo 6 bis da Convenção da União de Paris, combinado com o artigo 126 da Lei nº 9.279/96, verbis:

Convenção da União de Paris. Art. 6 bis: Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidade e registro, quer administrati-vamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado, e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

Lei 9.279/96. Art. 126 – 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.

Ademais, a autora possui registro da marca AMAZON.COM no INPI, depósito feito em 11-03-1997, concedido em 06-08-2002, para classe internacional 35 – Serviços de distribuição de livros, caracterizando-se pela venda no atacado e varejo de livros, músicas videotapes, áudio cassetes e discos compactos, e pedidos pendentes de exame, depósitos feitos em

17-09-1999 e 12-07-2000, para outros produtos ou serviços (ef. Fls. 16/18).

Argumenta-se que o risco de confusão entre as marcas não diz respeito somente à possibilidade de confundir um produto ou serviço pelo outro, mas principalmente, se em virtude da reprodução ou imitação da marca já conhecida, o consumidor pode ser levado a supor que o produto ou serviço assinalado pela marca mais recente tenha alguma relação de origem com a marca mais antiga.

Também, que a prioridade em relação à marca pertence à autora não somente em razão do seu nome empresarial anterior mas também em decorrência da marca ser notoriamente conhecida.

E invoca o disposto no artigo 10 bis da Convenção de Paris, vigente entre nós por força do Decreto 635/92, verbis (fls, 21);

Art. 10 bis –

1. Os paises da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos paises da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.

2. Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

3. Deverão proibir-se particularmente:

1º – Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento dos

2023 - www.conjur.com.br - Todos os direitos reservados.

produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente.

A segunda requerida argumenta em sua defesa fls. 908 e seguintes): 1) prescrição do artigo 225 da Lei de Propriedade Industrial, que determina prazo de cinco anos para propositura de ação de reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial; 2) que a autora é revendedora de livros on line desde julho de 2005, ao passo que se construiu e iniciou suas atividades em 3 de agosto de 2005, sendo de apenas um ano a diferença de início das atividades das suas empresas, não procedendo de por isso a alegação de que buscou aproveitar-se do sucesso da outra; 3) registrou em 18-12-1995 o nome de domínio "amazon.com.br"; 4) arquivou os seus atos constitutivos na Junta Comercial do Estado do Pará sob a égide da Lei nº. 5.772/71, que prescrevia no seu artigo 67: "A marca considerada notória no Brasil, registrada nos termos e para os efeitos deste Código, terá assegurada proteção especial, em todas as classes, mantido o registro próprio para impedir o de outra que a produza ou imite, no todo ou em parte, desde que haja possibilidade de confusão ou ainda prejuízo para a reputação da marca", sendo indispensável o registro para efeito dessa proteção; 5) a regra do antigo Código de Propriedade Industrial continha como exigência de incidência a constatação de que o emprego não autorizado do sinal declarado notório seria suscetível de gerar confusão ou de denegrir a sua imagem, como pressuposto básico para a proteção especial prevista no art. 67 do Código revogado, não repetido no art. 125 da atual Lei de Propriedade Industrial; 6) A Convenção da União de Paris, com a revisão de 1967 realizada em Estocolmo, pelo art. 6º bis nº 1 delega competência ao pais do registro ou uso de marca para considerar se a marca a ser protegida é notoriamente conhecida não obrigando a proteger as marcas notoriamente conhecidas que não o são dentro do seu território; 7) em agosto de 1995 a autora não era notoriamente conhecida no Brasil, razão pela qual o País não estava obrigando a proteger a sua marca; 8) o art. 126 da Lei de Propriedade Industrial (nº. 9.279/96) não reproduz a exigência do registro próprio para a proteção da marca, mas não estava em vigor quando a construção dessa ré em 1995, não podendo retroagir para alcançar o ato jurídico perfeito que lhe conferiu direito adquirido ao nome empresarial; 9) o nome empresarial da co-ré não poderia gerar confusão ou denegrir a imagem da autora por que ao tempo do inicio das suas atividades não desfrutava da notoriedade capaz de induzir em erro o usuário da Internet, num momento em que no

Brasil ela ainda não existia comercialmente, época em que a autora não poderia ser notoriamente conhecida nem mesmo nos EUA; 10) a "Amazon Corporation" é resultante da incorporação da Del Micro Informática, mudando a co-ré nome fantasia "Amazon Network" para "Amazon Corporation" para apresentar ao mercado de internet o nome da nova empresa; 11) depositou o correspondente pedido de registro junto ao INPI em 29 de junho de 2001; 12) o logotipo adotado pela co-ré em nada se assemelha ao da autora, bastando confrontar as produções de fls. 12; 13) as cores verdes e laranja de um não se confundem com as cores preta e laranja do outro; 14) faz alusão a popularidade do nome AMAZON em Belém do Pará, acusando o site da lista on-line.com.br a existência de 354 empresas que o adotam como nome comercial, como referencia ao nome do Rio Amazonas, em versão inglesa para a perfeita identificação pelos usuários de Internet; 15) é a co-ré que tem a sua sede na região amazônica, onde se localiza o Rio Amazonas, o maior do mundo, e também a tão invejada Floresta Amazônica; 16) já obteve no INPI as concessões de registro da AMAZON NETWORK e AMAZON LINE, e está em vias de obter as concessões para AMAZON CORPORATION (classes 41 e 42), depositadas em junho

2023 - www.conjur.com.br - Todos os direitos reservados.

de 2001; 17) são distintos os ramos de atividade das suas empresas: a autora é a maior revendedora de produtos, a maior empresa de comércio eletrônico do planeta, segundo a revista Exame, ao passo que a co-ré vende quase exclusivamente serviços como provedora com acesse discado e dedicado (exclusivo) à internet, hospedagem de sites e serviços de correio eletrônico (e-mail), suporte técnico especializado em tecnologia de informação, e vendas esporádicas de equipamentos, porem relacionadas com peças especializadas e parte de projetos específicos, não atendendo requisições de varejo: a outra vende exclusivamente produtos em sua loja virtual, ressaltando-se que os hiperlinks, direcionados para os outros sites de comércio eletrônico, objetiva apenas facilitar, aos usuários iniciantes da Internet, o acesso as outras páginas de compras, não lhe advindo desses serviços qualquer vantagem pecuniária; 17) que o balanço do exercício financeiro de 2004 aponta que a venda de mercadorias pela co-ré atingiu a discreta soma de R$ 442.930,84 , correspondendo a 6,75% do faturamento bruto de R$ 7.213.652,80 , e a diferença de 93,25% é condizente com vendas exclusivas de serviços, enquanto a totalidade do faturamento da autora decorre de venda eletrônica de mercadorias pela internet; 18) o registro de nome de domínio AMAZON.COM.BR foi obtido em 27.09.95 e não em 18-12-97, de toda forma de antes da Resolução nº. 01/98, que prescreve como não registrável nomes que possam induzir terceiros ao erro, como no caso de nomes que representam marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas, quando não requeridas pelo respectivo titular; 19) vigora, então, o Ato Normativo para Atribuição de Nomes de Domínio na Internet do Brasil, de 1996, onde prevalecia o first come, first served, também chamado de first to file ; 20) tudo leva a crer que o objetivo da presente demanda reside no fato de que a autora está muito interessada em atuar no mercado brasileiro, como se depreende da matéria veiculada na Revista Exame (doc nº. 14), que diz “Que a Amazon virá para o Brasil é um fato. A questão é apenas quando… Qualquer que seja a estratégia que escolha para entrar no Brasil, Bezus terá de enfrentar um problema. O endereço www.amazon.com.br pertence ao provedor Amazon de Belém do Pará”; 21) pelo artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial, a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo território nacional; 22) no Brasil, o direito de uso exclusivo sobre a marca e a conseqüente prerrogativa de impedir terceiros de utilizarem sinais iguais ou semelhantes em meio a produtos ou serviços congêneres são adquiridos através de um registro validamente expedido, a não do uso, cabendo a exclusividade da marca a quem primeiro registrar perante o INPI, como fez a co-ré em 12-12-2000, obtendo concessões dos registros para Amazon Network e Amazon line, como também registrou na FAPESP , em 18-12-1995, o nome de domínio Amazon.com.br.

Esses argumentos da defesa convencem plenamente, pois como a autora se constitui ou assumiu o nome empresarial atual em 10-11-94 e só iniciou as suas atividades de venda de livros pela Internet em julho de 1995, para os efeitos aqui postulados não lhe socorre a proteção que o artigo 6º bis da Convenção da União de Paris e 126 da Lei de Propriedade Industrial conferem a marca notoriamente conhecida, independentemente de depósito e registro no Brasil, dado que ao tempo da constituição da co-ré em agosto de 1995 e do registro de domínio www.amazon.com.br em 18-12-1995 certamente que não ostentava essa condição de marca notoriamente conhecida.

Ademais, a autora ainda não está em atividade no Brasil e a notoriedade que conquistou não lhe confere o direito de conspurcar o direito de uso, no território brasileiro, de nome comercial e de domínio na Internet, legitimamente conquistados por empresa brasileira, segundo as leis em vigor no país, em época em que tal notoriedade ainda não se fazia presente, menos ainda para atividades distintas ou não

2023 - www.conjur.com.br - Todos os direitos reservados.

coincidentes.

Sendo atividades da co-ré restritas ao território nacional, em ramo bem mais restrito e mais modesto, a semelhança do nome empresarial e de domínio da Internet, também utilizado em nome de fantasia e marcas já registradas e ainda por registrar no INPI, com de empresa notoriamente conhecida, mas que ainda não atua no mercado nacional, não pode tipificar concorrência desleal, também por que essa coincidência teve início antes da notoriedade alcançada pela autora.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a demanda e CONDENO a autora nas custas e demais despesas, fixados os honorários advocatícios, devidos a cada uma das partes vencedoras, por eqüidade, em cinco mil reais, com correção monetária a partir desta data, segundo a tabela de atualização editada pelo Tribunal de Justiça do Estado.

Publique-se. Registre-se Intimem-se.

São Paulo (SP), em 17 de março de 2006.

EDSON FERREIRA DA SILVA

Juiz de Direito

Date Created
06/04/2006

2023 - www.conjur.com.br - Todos os direitos reservados.