



Registro de marca no INPI não garante domínio na internet, decide TJ-RJ

O registro de uma marca não é garantia de que o seu dono terá o uso do endereço corresponde a ela na internet, a não ser que a marca seja de renome ou tenha muita notoriedade. Com base nesse entendimento, a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reformou sentença que havia garantido o nome do domínio na internet a uma empresa que já tinha a marca registrada no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI).

Na [decisão](#), a desembargadora Teresa Castro Neves, relatora, levou em conta a Resolução 1/98 do Comitê Gestor da Internet do Brasil. Segundo a resolução, para registrar o nome de um domínio na internet, a regra é do *first to file*, ou seja, o primeiro que registrar. As exceções ficam para nomes que contenham palavras de baixo calão ou marcas conhecidas nacional ou mundialmente.

A desembargadora também aplicou ao caso as regras da propriedade intelectual fora da internet, já que, observou, a legislação sobre o mundo virtual ainda é muito escassa. Ela lembrou que, de acordo com o princípio da especialidade, é possível a coincidência de marcas para produtos ou serviços que não se confundem. “O ponto primordial é o fato de as partes não atuarem na mesma área de mercado, não exercerem o mesmo tipo de atividade”, constatou.

Como na internet não dá para ter os mesmos nomes de domínio, a regra é que o domínio fique para quem registrou primeiro. A desembargadora lembrou que marcas reconhecidas só podem ser registradas como domínios de internet pelos próprios titulares ou por terceiros autorizados, exatamente para evitar o chamado *cybersquatting*, em que o nome é registrado e depois o dono do domínio tenta vender o endereço para o titular da marca.

Como não foi constatada essa hipótese, a Câmara entendeu que a Partner Consultores Associados, que detém o domínio www.sabe.com.br, pode continuar com o endereço na internet, registrado conforme exigências do órgão gestor.

“Se o apelado, titular da marca, não tomou as devidas cautelas em registrar o domínio no momento oportuno, não pode querer agora prejudicar a atividade empresarial do apelante, por conta da semelhança de nomes. Como é sabido, o direito não socorre aos que dormem, valendo, assim, o domínio de titularidade do apelante”, entendeu.

A Sociedade Anônima Brasileira de Empreendimentos (Sabe) havia entrado com ação contra a Partner por conta do registro do nome na internet. A sociedade presta serviços editoriais e a Partner, serviços de consultoria empresarial. A Sabe afirmou que desde 1970 a marca foi registrada no INPI.

Em primeira instância, o pedido da Sabe foi julgado procedente pelo juiz Rodrigo Meano Brito, da 6ª Vara Empresarial do Rio. Para o juiz, a Partner registrou o domínio na internet com a marca Sabe, pertencente à sociedade. “Quando a Resolução 1/98 do Comitê Gestor da Internet dispõe que o direito ao nome de domínio será conferido ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro, deve-



se levar em consideração o conceito de novidade, sem a qual não será possível falar-se em princípio da primazia do registro. Esse conceito de novidade não pode ser verificado exclusivamente no âmbito do mundo virtual, justamente porque há casos em que o domínio contém marcas já devidamente registradas no INPI. Nestes casos, é indubitável a necessidade de compatibilizar o registro do domínio da internet e o registro da marca”, entendeu o juiz.

Ao recorrer ao TJ fluminense, a Partner sustentou que obteve o registro do domínio na internet em 1997 e que, para ela, Sabe é a sigla para Serviço de Análise e Balanço de Empresas. Em reconvenção, ainda pediu indenização por danos morais pela ação movida pela Sabe.

O pedido de indenização foi julgado improcedente. “O fato de existir demanda em curso na qual está envolvido o seu nome não é capaz de macular a honra objetiva da pessoa jurídica, única hipótese na qual se admite o dano moral por elas sofrido”, afirmou a desembargadora. Ela lembrou que, “na atividade empresarial, o que mais há são demandas judiciais envolvendo pessoas jurídicas, seja para que fim for, ações de cobrança, ações fallimentares, ações de obrigação de fazer, execuções fiscais, enfim, diversas são as ações judiciais das quais pode fazer parte, sem que com isso sofra qualquer tipo de dano moral”.

Clique [aqui](#) para ler a decisão

Date Created

23/01/2010