



NCS
Nº 70077268365 (Nº CNJ: 0092048-41.2018.8.21.7000)
2018/Cível

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELLECTUAL. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO E ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA REGISTRA EM DOMÍNIO DE INTERNET. “FIRST COME, FIRST SERVED”. RELATIVIZAÇÃO NO CASO CONCRETO. CRÍTICA E DEPRECIÇÃO DA MARCA EM BLOG. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

- 1) *Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais envolvendo a utilização indevida da marca GBOEX no blog mantido na internet pela parte ré, julgada improcedente na origem.*
- 2) *O réu deve se abster de usar o nome GBOEX do domínio de seu “blog”, pois essa marca pertence à autora está devidamente registrada no INPI desde 16/07/1971, na classe NCL 16.*
- 3) *A adoção do princípio “first come, first served” não é absoluta e exige ponderação e reflexão. A orientação jurisprudencial do egrégio STJ defende a aplicação do alegado princípio, mas pondera com a relativização do mesmo em algumas hipóteses, como no caso telado, onde o réu usa o nome da autora no domínio de internet em seu “blog” e ainda a crítica, censura e o deprecia, obviamente que enfraquece, difama e marginaliza a marca protegida.*
- 4) *Entretanto, não vislumbro, nesta demanda, **data vênia** a existência comprovada de dano moral ou material, tal como afiançou a douta sentença singular.*

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, POR MAIORIA.

APELAÇÃO CÍVEL

SEXTA CÂMARA CÍVEL

Nº 70077268365 (Nº CNJ: 0092048-41.2018.8.21.7000)

COMARCA DE PORTO ALEGRE

GBOEX - GREMIO BENEFICENTE

APELANTE

PERICLES AUGUSTO AROCHA DA CUNHA

APELADO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Magistrados integrantes da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, por maioria, vencido o Relator, em dar parcial provimento à apelação.

Custas na forma da lei.



NCS
Nº 70077268365 (Nº CNJ: 0092048-41.2018.8.21.7000)
2018/Cível

Participaram do julgamento, além dos signatários, os eminentes Senhores
**DES. NEY WIEDEMANN NETO, DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO E DRA.
MARLENE MARLEI DE SOUZA.**

Porto Alegre, 07 de dezembro de 2018.

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA,
PRESIDENTE E RELATOR.

DES. NIWTON CARPES DA SILVA,
REDATOR.

RELATÓRIO

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA (PRESIDENTE E RELATOR)

Inicialmente, transcrevo o relatório, aditando-o conforme segue:

GBOEX Grêmio Beneficente ajuizou ação ordinária contra Pericles Augusto Arocha da Cunha.

Alegou que o réu faz uso indevido da marca “GBOEX” por meio de blog por ele mantido na Internet, desconsiderando que se trata de marca registrada. Disse ainda que por meio do citado blog há prática de condutas ofensivas e ilícitas, alvo inclusive de outra demanda. Defendeu que o uso indevido da marca se faz por meio que confunde atividades oficiais, como a prestação de informações voltadas a denegrir e prejudicar, distorcendo e confundido o público-alvo, constituindo então clara prática a violar direitos de propriedade. Teceu considerações sobre o direito que entende aplicável na espécie e concluiu com pedido de concessão de tutela de urgência a fim de que seja suspenso o uso e indisponibilizado o domínio de Internet “<http://sociosgboex.blogspot.com.br/>”, pedindo ainda a procedência da ação para que o réu seja condenado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, aqueles com fixação em liquidação de sentença, com determinação de transferência do domínio referido para a sua titularidade. Juntou documentos.

A medida de antecipação de tutela foi concedida.



NCS
Nº 70077268365 (Nº CNJ: 0092048-41.2018.8.21.7000)
2018/Cível

Citado, o réu contestou argumentando que é associado do GBOEX desde 1964. Tinha condições de ser votado para controlador da entidade e foi depois formalmente declarado inimigo capital da administração do Grêmio em duas oportunidades. Teceu considerações sobre o seu perfil e atividades, assim como as condições e características. Indicou que o uso da marca para a identificação do blog não tem impedimento legal, não tem objetivo comercial e não é capaz de causar prejuízo para o seu caráter distintivo. Indicou decisões em demandas semelhantes em que foi indicada a possibilidade de uso da marca ou expressão, argumentando ainda que o conteúdo das mensagens não causa ofensa a honra do autor. Defendeu por fim a inexistência de danos materiais ou morais passíveis de reparação e concluiu então com o pedido de improcedência da ação. Juntou documentos.

Houve réplica e o autor noticiou o descumprimento da medida de antecipação de tutela.

As partes trouxeram outras manifestações e foram juntados documentos.

A audiência de instrução foi cancelada em razão da desistência da prova.

Sobreveio dispositivo de sentença nos seguintes termos:

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação ordinária ajuizada por GBOEX Grêmio Beneficente contra Pericles Augusto Arocha da Cunha e revogo a tutela de urgência concedida.

Condeno o(a) autor(a) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes fixados, na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, em 10% sobre o valor da causa atualizado desde a data do ajuizamento conforme a variação do IGP-M/FGV.

A parte autora interpôs embargos de declaração às fls. 595/606, os quais restaram desacolhidos.

Irresignada, apela a parte autora, GBOEX GRÊMIO BENEFICENTE. Em suas razões, após breve relato dos fatos, insurge-se contra a improcedência da ação. Inicialmente, discorre sobre as definições de marca e as proteções legislativas a ela conferidas. Cita o art. 5º, XXIX, da CF e os arts. 129 e 130 da Lei nº 9.279/96, que são



NCS
Nº 70077268365 (Nº CNJ: 0092048-41.2018.8.21.7000)
2018/Cível

destinados, ao dispor sobre o uso exclusivo da marca, ao resguardo de sua integridade e reputação.

Salienta o devido registro do nome que é objeto da lide junto ao INPI e a Junta Comercial, de modo que é garantido ao apelante o uso exclusivo da marca GBOEX em todo o território nacional. Refere que, desde 16/07/1971, possui a marca registrada na NCL 16, a fim de preservar informativos, periódicos, revistas e jornais. Além disso, detém dois domínios de internet, no intuito de divulgar informações sobre a instituição. Entende que a parte ré faz uso do nome de forma desautorizada e de má-fé, prejudicando a autora por meio da diluição e difamação da marca. Aponta, ainda, que o apelado conquistou público, que foi ludibriado pelo domínio enganoso, ao qual mandou e-mails, assim enfraquecendo progressivamente a marca.

Explica que, ao contrário do que foi exposto na sentença, o apelante requer a abstenção do uso da expressão GBOEX no domínio do requerido, além da transferência do nome do domínio (e não do domínio propriamente dito). Argumenta que, dado o impacto provocado pelos domínios de internet na comercialização de produtos e serviços, os conteúdos veiculados devem estar em consonância com a legislação correspondente. Sustenta que princípio de primazia não é absoluto, aduzindo que algumas anterioridades podem se opor ao registro de nomes de domínio, a exemplo de marca anteriormente registrada, marca notória, nome comercial e direito autoral.

Relata que o princípio supracitado foi estabelecido por resolução promulgada pela CGI.br em 1998, que implementou a concessão de registro ao primeiro solicitante que satisfizesse as exigências impostas. Indica que, após dez anos, outra resolução reforçou a responsabilidade do requerente ao induzir terceiros a erros, mediante o nome escolhido para o domínio, ou ao violar direito de outrem. Alega que a resolução administrativa deve acompanhar o entendimento assegurado por lei, sob o risco de torná-la inócua.

Pondera que o apelado teria conhecimento da marca ao requerer o nome do domínio, independentemente de ser notoriamente conhecida ou não, e que o fez na intenção de depreciar a instituição. Assim, restou caracterizada a má-fé de sua conduta. Avalia que houve confissão do uso da marca e do período de uso desautorizado, desde



NCS
Nº 70077268365 (Nº CNJ: 0092048-41.2018.8.21.7000)
2018/Cível

2009, devendo ser considerados para levantamento de perdas e danos os últimos cinco anos, de acordo com o art. 225 da Lei nº 9.279/96. Tece outras considerações, colaciona jurisprudência e, ao final, requer o provimento do apelo.

As contrarrazões foram arrazoadas às fls. 642/659.

É o relatório.

VOTOS

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA (PRESIDENTE E RELATOR)

Depreendo dos autos, que se trata de discussão a respeito de violação de marca, e não de concorrência desleal.

Na verdade, pretende o autor, GBOEX – Grêmio Beneficente, que o réu, PÉRICLES AUGUSTO AROCHA DA CUNHA, a deixe de utilizar o domínio <http://sociosgboex.blogspot.com.br/> na rede mundial de computadores, visando a sua condenação em danos materiais e morais.

Conforme salientado pelo juiz “a quo”, a matéria relativa ao conteúdo dos textos produzidos pelo autor e demais postagens que produziu são discutidos em ação própria, de n. 001/1.15.0173173-5.

Entendeu a sentença, na sua fundamentação, que o blog do do réu é um diário eletrônico “muitas vezes criado de forma gratuita por meio de ferramentas e provedores específicos encontrados na Internet e que tem como objetivo a reunião de informações e outros dados que podem ser ali inseridos à vontade pelo seu criador. Fica a ressalva quanto a manutenção de determinados conteúdos eventualmente ofensivos, que podem então ser alvo de regramentos específicos ao qual adere o usuário criador quando do ajuste feito com o provedor específico e, sendo o caso, de pretensão indenizatória. Assim, não há dúvida acerca da natureza do meio eletrônico utilizado pelo réu e cujo nome ou identificação é o objeto central da demanda.”

Continua a sentença, com precisão:

“O autor ampara a sua pretensão na condição de detentor da marca “GBOEX” e dos respectivos registros junto ao INPI, como indicado na inicial, condição que não restou controvertida, de qualquer modo.



NCS
Nº 70077268365 (Nº CNJ: 0092048-41.2018.8.21.7000)
2018/Cível

Além disso, reivindica ainda a propriedade do domínio identificado como 'sociosgboex.blogspot.com.br', já que atrelado a sua marca e dado o indicado uso indevido feito pelo réu.

Nesse cenário, a partir também do que posto em contestação e nas demais manifestações das partes, o reexame da questão permite entender que a decisão de tutela de urgência merece revisão, na medida em que não assiste razão ao autor.

O caso concreto não trata exatamente de um uso – indevido ou não – de domínio, que é elemento que serve para identificar e localizar conjunto de computadores na rede mundial (Internet), seja qual for a sua atividade, econômica ou não.

No Brasil, os domínios são aqueles sujeitos a registro junto ao chamado Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br e que se identificam, nas suas formas mais comuns, pela denominação agora indicada com 'XXXX' e mais .com.br ou .ind.br.

Para exemplificar, o autor comprovou nos autos que detém os domínios gboex.com.br e informativogboex.com.br – fls. 85-86.

Outro dado a destacar é que o próprio endereço que é alvo do pedido de transferência/adjudicação posto na inicial envolve o domínio de terceiro, não integrante da demanda, qual seja, blogspot.com.br.

Assim, certo entender que não se está a tratar efetivamente do uso de um domínio que incorpora a marca GBOEX, mas sim de blog que tem a expressão no seu nome ou elemento de identificação, o que não se confunde tecnicamente com domínio.

Por essas razões, como adiante se verá, a utilização da marca ou nome GBOEX na identificação do blog não gera a violação e a prática do ilícito caracterizado na inicial.

Depois, de qualquer modo, mesmo que se entenda que é caso de utilização de um domínio na Internet, as circunstâncias demonstradas nos autos ainda assim não permitiriam o sucesso da pretensão.

Primeiro, ainda que seja relevante o registro da marca no INPI, ela não necessariamente assegura o direito ao domínio. Isso porque no Brasil se aplica o Princípio da Primazia ("First Come, First Served"), segundo o qual o direito ao nome de domínio será conferido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do pedido, as exigências para o registro.

Como já se definiu, 'nem todo registro de nome de domínio composto por signo distintivo equivalente à marca comercial de outrem configura violação do direito de propriedade industrial, mas apenas aquele capaz de gerar perplexidade ou confusão nos consumidores, desvio de clientela, aproveitamento parasitário, diluição de marca ou que revele o intuito oportunista de pirataria de domínio.' (REsp 1466212/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 03/03/2017).

Também assim: REsp 658.789/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 12/09/2013.



NCS

Nº 70077268365 (Nº CNJ: 0092048-41.2018.8.21.7000)

2018/Cível

Depois, porque mesmo as hipóteses de exceção referidas não restariam configuradas no caso concreto, na medida em que resta evidente que o nome “sociosgboex” como elemento de identificação de um blog não tem caráter comercial e não gera nenhum embaraço para a identificação do domínio gboex.com.br ou informativogboex.com.br, na esteira do que posto no artigo 132 da Lei nº 9.279/96, ou para a própria marca e honra objetiva do autor.

Na verdade, na esteira do que defendido pelo réu, se trata de denominação utilizada simplesmente como forma de situar ou identificar os assuntos tratados no blog – como se disse, cujo conteúdo é de exclusiva responsabilidade do réu, questão de fato não tratada agora – no âmbito da rede mundial, permitindo que o interessados localizem o diário, mas sem que isso importe dano para o autor.

A denominação ou o nome do blog, assim, não permite concluir que o réu tinha a intenção de se passar pelo próprio GBOEX. O conteúdo crítico das postagens revela justamente o contrário e reforça a compreensão que se trata de meio de identificação para os interessados em seu conteúdo e não o uso indevido de domínio ou marca registrada em nome do autor.

Em condições de fato similares, caso concreto envolvendo o Facebook foi definido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul com fundamentos que amparam a presente decisão:

Apelação cível. Propriedade industrial e intelectual. Páginas no Facebook intituladas com nome da instituição de ensino autora. Ausência de afronta à marca. Uso sem conotação comercial, tão somente com o intuito de identificação para os alunos interessados. Conteúdo que não atinge a honra da parte autora. Páginas “spotted” que tem como objetivo integração entre os participantes, publicando anonimamente, mensagens com descrições de pessoas que viram na rua, na faculdade ou outro local e que referem-se a universidades, escolas, bairros, entre outros. Existência das páginas que, por si só, não configuram conduta ilícita. Possibilidade de postular a remoção de eventuais postagens ou comentários ofensivos. Apelo não provido. (Apelação Cível Nº 70067849372, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 25/08/2016)'

Portanto, não se tratando de uso indevido de um domínio e ainda que assim fosse caracterizado, as circunstâncias do caso concreto demonstram que não houve a prática de ilícito, razões pelas quais a pretensão do autor é improcedente, revogando-se a tutela concedida inicialmente. “



NCS
Nº 70077268365 (Nº CNJ: 0092048-41.2018.8.21.7000)
2018/Cível

Tenho que a questão posta foi solucionada de forma eficaz pela sentença do dr. Juliano da Costa Stumpf, não merecendo reparos, apenas os acréscimos que seguem.

Como é consabido, o Comitê Gestor é o responsável pelas regras de funcionamento do registro dos nomes de domínio no Brasil (Resolução CGI.br 1/98).

O artigo 1º do citado normativo - vigente à época dos fatos narrados na inicial – solidificou o princípio fundamental denominado "First Come, First Served" como regulador da matéria, segundo o qual o direito ao nome de domínio será conferido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do pedido, as exigências para o registro.

Destarte, a concessão do registro não dependia de prévia apuração de eventual conflito com marcas ou nomes comerciais registrados em outros órgãos, figurando o requerente como responsável/ proprietário do domínio, devendo, contudo, observar-se o artigo 2º do Anexo I da resolução, que refere que o nome escolhido não pode ser comum a nome não registrável.

Atualmente, vigoram os termos da Resolução CGI.br 8/2008, os quais continuam a responsabilizar o requerente por eventual nome de domínio que induza terceiros em erro ou que viole direito de outro, o que nos remete à análise do caso concreto: estaria o domínio reclamado causando confusão com marca GBOEX?

Já adiantei minha conclusão, mas imperioso consignar que inexistem nos autos prova de que o domínio "sociosgboex.blogspot.com.br" esteja causando desvio de clientela ou diluição da marca, indução dos consumidores em erro ou aproveitamento parasitário, de forma que inexistem violação à marca ou atos de concorrência desleal, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código Processo Civil, o que, repisa-se, autoriza a manutenção do juízo de improcedência.

Sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. CONFLITO ENTRE NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET E MARCA REGISTRADA EM CLASSE ESPECÍFICA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE NOME DE DOMÍNIO EQUIVALENTE À MARCA.

1. O nome de domínio (domain name) é o sinal designativo utilizado para identificar e localizar o endereço eletrônico ou a home page de agentes que, de algum modo, exerçam atividade (econômica ou não) na internet. A despeito da divergência doutrinária sobre sua natureza jurídica (direito autônomo de propriedade ou direito derivado de outro incidente sobre bem imaterial), é certo que a Constituição



NCS

Nº 70077268365 (Nº CNJ: 0092048-41.2018.8.21.7000)

2018/Cível

da República de 1998 reconhece não só proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas, mas também a quaisquer outros signos distintivos (inciso XXIX do artigo 5º), expressão que abrange, por óbvio, o nome de domínio.

2. O artigo 1º da Resolução 1/98, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, erigiu princípio fundamental denominado "First Come, First Served", segundo o qual o direito ao nome de domínio será conferido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do pedido, as exigências para o registro. Nesse contexto, a concessão do registro não dependeria de prévia apuração de eventual conflito com marcas ou nomes comerciais registrados em outros órgãos, atribuindo-se ao requerente a integral responsabilidade pela escolha do nome de domínio.

3. De acordo com o artigo 2º do Anexo I da referida resolução, o nome escolhido pelo requerente para registro não poderia tipificar nome não registrável, o qual compreendia signos que pudessem induzir terceiros em erro, "como no caso de nomes que representam marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas, quando não requeridos pelo respectivo titular". Atualmente, encontra-se em vigor a Resolução CGI.br 8/2008, que continua a responsabilizar o requerente pela escolha de nome de domínio que induza terceiros em erro ou que viole direitos de outrem (artigo 1º).

4. Desse modo, nem todo registro de nome de domínio composto por signo distintivo equivalente à marca comercial de outrem configura violação do direito de propriedade industrial, mas apenas aquele capaz de gerar perplexidade ou confusão nos consumidores, desvio de clientela, aproveitamento parasitário, diluição de marca ou que revele o intuito oportunista de pirataria de domínio.

5. No caso concreto, não se evidencia qualquer uma das circunstâncias vedadas pelo ordenamento jurídico. Isso porque o nome de domínio escolhido pela sociedade empresária ré ("paixao.com.br") não se revela capaz de causar confusão entre o serviço virtual a ser disponibilizado no site (destinado a aproximar pessoas para relacionamentos amorosos) e os produtos comercializados pelas autoras (cosméticos Paixão).

6. Ademais, o signo distintivo "paixão" não caracteriza marca de alto renome, a ser protegida em todos os ramos de atividade, o que poderia, em princípio, a depender do caso concreto, justificar a vedação de registro de nome de domínio equivalente. Tal condição deveria ter sido reconhecida, na via administrativa, pelo INPI (único órgão competente para tanto), o que não ocorreu, sobressaindo, ao revés, a existência (incontroversa) de vários registros da expressão "Paixão" como marcas de titulares pertencentes a segmentos mercadológicos diversos.

8. A incidência, portanto, do princípio da especialidade no registro da marca demonstra a possibilidade de coexistência



NCS

Nº 70077268365 (Nº CNJ: 0092048-41.2018.8.21.7000)

2018/Cível

de nomes de domínio compostos pelo mesmo signo distintivo acrescido do ramo de atividade do titular. Assim, não há que se falar em violação do direito das autoras, que ainda podem proceder a registro de nome de domínio representativo da sua marca, a exemplo de "cosmeticospaixao.com.br" ou "paixaocosmeticos.com.br".

9. A marca Paixão, outrossim, caracteriza marca evocativa (também chamada de sugestiva ou fraca), sinal distintivo que mantém relação mediata ou indireta com o produto comercializado, razão pela qual detém limitado campo de proteção. Nesse contexto, seus titulares devem suportar o ônus da convivência com outras semelhantes, exegese a ser transportada para os nomes de domínio, notadamente no caso em tela, por ser totalmente viável a coexistência sem implicar prejuízo aos agentes integrantes do mercado de consumo. Não se vislumbra, dessa forma, qualquer risco à integridade da marca das autoras, que sequer lograram demonstrar indício de má-fé do requerente da home page.

10. Recurso especial não provido.

(REsp 1466212/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 03/03/2017)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO. NOME EMPRESARIAL. NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. REGISTRO. LEGITIMIDADE. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. A anterioridade do registro no nome empresarial no órgão competente não assegura, por si só, ao seu titular o direito de exigir a abstenção de uso do nome de domínio na rede mundial de computadores (internet) registrado por estabelecimento empresarial que também ostenta direitos acerca do mesmo signo distintivo. 2. No Brasil, o registro de nomes de domínio na internet é regido pelo princípio "First Come, First Served", segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro. 3. A legitimidade do registro do nome do domínio obtido pelo primeiro requerente pode ser contestada pelo titular de signo distintivo similar ou idêntico anteriormente registrado - seja nome empresarial, seja marca. 4. Tal pleito, contudo, não pode prescindir da demonstração de má-fé, a ser aferida caso a caso, podendo, se configurada, ensejar inclusive o cancelamento ou a transferência do domínio e a responsabilidade por eventuais prejuízos. 5. No caso dos autos, não é possível identificar nenhuma circunstância que constitua sequer indício de má-fé na utilização do nome pelo primeiro requerente do domínio. 6. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática



NCS
Nº 70077268365 (Nº CNJ: 0092048-41.2018.8.21.7000)
2018/Cível

entre o acórdão atacado e os paradigmas. 7. Recurso especial não provido. (REsp 594.404/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05.09.2013, DJe 11.09.2013)

Pelo exposto, nego provimento ao apelo.

DES. NIWTON CARPES DA SILVA (REDATOR)

Eminentes colegas. Em que pese a tessitura e densidade do voto do augusto relator, **data vênia**, dele apresentou divergência parcial, no sentido de que dou parcial provimento ao recurso de apelação.

A minha divergência, como disse, meramente parcial é no sentido de que o réu se abstenha de usar o nome GBOEX do domínio de seu “blog”, pois essa marca pertence à autora está devidamente registrada no INPI desde 16/07/1971, na classe NCL16.

Além disso, há notícias efetivas e comprovadas nos autos de que o “blog” do réu, com o domínio contendo a marca do autor, GBOEX, fornece material crítico, ácido e muitas vezes ofensivos às políticas institucionais do GBOEX, fato que isolada e cumulativamente fomentam desvalor à marca do requerente, provocando inescandível depreciação e desmagnetização marcaria.

Se a utilização do mesmo nome registrado no INPI, já é algo agressivo e ilegal, imagine-se a hipótese de um dos domínios se prestar a veiculação de propaganda e crítica sistemática e depreciativa a respeito do outro, justamente contra quem detém o registro e proteção marcaria. É impensável.

Nessa toada, **data vênia**, transcrevo as bem alinhadas ponderações do Des. NEY WIEDMANN NETO, no voto lançado na Apelação Cível n. 70074087404, onde destacou, **in verbis**:

(...)



NCS
Nº 70077268365 (Nº CNJ: 0092048-41.2018.8.21.7000)
2018/Cível

O nome empresarial identifica o sujeito de direito, seja o empresário, pessoa física ou jurídica, ele é, necessariamente, composto por palavras ou expressões e representa um direito personalíssimo. A proteção ao nome empresarial deriva do arquivamento do ato constitutivo da sociedade na Junta Comercial. Já, a marca identifica produtos ou serviços, sendo sinais distintivos visualmente perceptíveis. A proteção ocorre por meio do registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Este instituto da propriedade intelectual é regulado pela Lei 9.279/96. A tutela não se refere somente ao empresário, mas também garante ao consumidor a plena capacidade de reconhecer o produto e/ou serviço que está adquirindo e/ou contratando. Diversamente, o domínio na internet é o nome com o objetivo de facilitar a memorização dos endereços de computadores. Ele é organizado, no Brasil, pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil, órgão criado pela Portaria Interministerial MC/MCT nº 147.

No caso, o simples uso de marca registrada já caracteriza contrafação, visto que o titular do registro tem direito a uso exclusivo de sua marca, podendo impedir que terceiros a usem sem o seu consentimento. Outrossim, o titular da marca tem direito ao seu uso exclusivo em todo o território nacional. O nome de domínio igual ao da marca pode ser considerado uma forma de uso da marca, especialmente quando o nome de domínio designa um sítio de internet elaborado em torno dos produtos que a marca designa. Logo, a pretensão baseada na violação da marca, facilita a prerrogativa do titular na defesa do nome de domínio.

O Comitê Gestor da Internet do Brasil elaborou inúmeras resoluções no que tange ao registro do domínio, sendo que a regra principal está esculpida, no art. 1º, da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P. Dispõe o referido artigo:

Art. 1º - Um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo, conforme as condições descritas nesta Resolução.

*Parágrafo único - **Constitui-se em obrigação e responsabilidade exclusivas do requerente a escolha adequada do nome do domínio a que ele se candidata.** O requerente declarar-se-á ciente de que não poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br.*

(...)



NCS
Nº 70077268365 (Nº CNJ: 0092048-41.2018.8.21.7000)
2018/Cível

A ementa do julgado supra tem a seguinte redação, **sic**:

Apelação cível. Propriedade industrial e intelectual. Ação de abstenção de uso de marca. Preliminar de nulidade processual. Ausência de intimação sobre o encerramento da instrução e apresentação de memoriais. Afastamento. Prescrição. Inocorrência. Descabimento da adoção da data da primeira utilização da marca como termo inicial do prazo prescricional. Diante da semelhança existente entre marcas, aptas a induzir o consumidor a erro, tratando-se de mesmo segmento comercial, a empresa cujo registro não se encontra regularizado deve se obstar ao uso da marca semelhante, cujo registro encontra-se vigente e sob proteção legal. Possibilidade de ampliação da proteção da marca ao domínio da internet. Apelo não provido. (Apelação Cível Nº 70074087404, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 24/08/2017)

No caso telado, a existência e manutenção de blog pelo réu não é objeto da vedação pretendida na exordial, mas apenas o cancelamento ou abstenção do uso do nome GBOEX no domínio de internet do referido blog, pois gera confusão aos associados, especial aqueles que pretendem consultar informações sociais ou outras atividades do GBOEX, bem próprias dos sócios, pois a pesquisa endereça ao blog do réu, onde constam críticas e censuras a práticas associativas do GBOEX e ao corpo diretivo.

A adoção do princípio “first come, first served” não é absoluta e exige ponderação e reflexão. A orientação jurisprudencial do egrégio STJ defende a aplicação do alegado princípio, mas pondera com a relativização do mesmo em algumas hipóteses, que eu, penso seja exatamente o caso telado, onde o réu usa o nome da autora no domínio de internet em seu “blog” e ainda a crítica, censura e o deprecia, obviamente que enfraquece, difama e marginaliza a marca protegida. Nesse compasso e com essas premissas destaco os seguintes excertos jurisprudenciais, **ipsis litteris**:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. DIREITO DE EXCLUSIVA. LIMITAÇÕES. EXISTÊNCIA DE DUPLO



NCS
Nº 70077268365 (Nº CNJ: 0092048-41.2018.8.21.7000)
2018/Cível

REGISTRO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. TÍTULO DE ESTABELECIMENTO. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. PRINCÍPIO "FIRST COME, FIRST SERVED". INCIDÊNCIA.

1. Demanda em que se pretende, mediante oposição de direito de exclusiva, afastar a utilização de termos constantes de marca registrada do recorrente.

2. O direito de precedência, assegurado no art. 129, § 1º, da Lei n.9.729/96, confere ao utente de marca, de boa-fé, o direito de reivindicar para si marca similar apresentada a registro por terceiro, situação que não se amolda a dos autos.

3. O direito de exclusiva, conferido ao titular de marca registrada sofre limitações, impondo-se a harmonização do princípio da anterioridade, da especialidade e da territorialidade.

4. "No Brasil, o registro de nomes de domínio na internet é regido pelo princípio 'First Come, First Served', segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro". Precedentes.

5. Apesar da legitimidade do registro do nome do domínio poder ser contestada ante a utilização indevida de elementos característicos de nome empresarial ou marca devidamente registrados, na hipótese ambos os litigantes possuem registros vigentes, aplicando-se integralmente o princípio "First Come, First Served".

6. Recurso especial desprovido.

(REsp 1238041/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 17/04/2015)

RECURSO ESPECIAL. CONFLITO ENTRE NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET E MARCA REGISTRADA EM CLASSE ESPECÍFICA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE NOME DE DOMÍNIO EQUIVALENTE À MARCA.

1. O nome de domínio (domain name) é o sinal designativo utilizado para identificar e localizar o endereço eletrônico ou a home page de agentes que, de algum modo, exerçam atividade (econômica ou não) na internet. A despeito da divergência doutrinária sobre sua natureza jurídica (direito autônomo de propriedade ou direito derivado de outro incidente sobre bem imaterial), é certo que a Constituição da República de 1998 reconhece não só proteção às criações industriais.



NCS
Nº 70077268365 (Nº CNJ: 0092048-41.2018.8.21.7000)
2018/Cível

à propriedade das marcas, aos nomes de empresas, mas também a quaisquer outros signos distintivos (inciso XXIX do artigo 5º), expressão que abrange, por óbvio, o nome de domínio.

2. O artigo 1º da Resolução 1/98, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, erigiu princípio fundamental denominado "First Come, First Served", segundo o qual o direito ao nome de domínio será conferido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do pedido, as exigências para o registro. Nesse contexto, a concessão do registro não dependeria de prévia apuração de eventual conflito com marcas ou nomes comerciais registrados em outros órgãos, atribuindo-se ao requerente a integral responsabilidade pela escolha do nome de domínio.

3. De acordo com o artigo 2º do Anexo I da referida resolução, o nome escolhido pelo requerente para registro não poderia tipificar nome não registrável, o qual compreendia signos que pudessem induzir terceiros em erro, "como no caso de nomes que representam marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas, quando não requeridos pelo respectivo titular". Atualmente, encontra-se em vigor a Resolução CGI.br 8/2008, que continua a responsabilizar o requerente pela escolha de nome de domínio que induza terceiros em erro ou que viole direitos de outrem (artigo 1º).

4. Desse modo, nem todo registro de nome de domínio composto por signo distintivo equivalente à marca comercial de outrem configura violação do direito de propriedade industrial, mas apenas aquele capaz de gerar perplexidade ou confusão nos consumidores, desvio de clientela, aproveitamento parasitário, diluição de marca ou que revele o intuito oportunista de pirataria de domínio.

5. No caso concreto, não se evidencia qualquer uma das circunstâncias vedadas pelo ordenamento jurídico. Isso porque o nome de domínio escolhido pela sociedade empresária ré ("paixao.com.br") não se revela capaz de causar confusão entre o serviço virtual a ser disponibilizado no site (destinado a aproximar pessoas para relacionamentos amorosos) e os produtos comercializados pelas autoras (cosméticos Paixão).

6. Ademais, o signo distintivo "paixão" não caracteriza marca de alto renome, a ser protegida em todos os ramos de atividade, o que poderia, em princípio, a depender do caso concreto, justificar a vedação de registro de nome de domínio equivalente. Tal condição deveria ter sido reconhecida, na via administrativa, pelo INPI (único órgão competente para tanto), o que não ocorreu, sobressaindo, ao revés, a existência (incontroversa) de vários registros da expressão "Paixão" como marcas de titulares pertencentes a segmentos mercadológicos diversos.



NCS
Nº 70077268365 (Nº CNJ: 0092048-41.2018.8.21.7000)
2018/Cível

8. A incidência, portanto, do princípio da especialidade no registro da marca demonstra a possibilidade de coexistência de nomes de domínio compostos pelo mesmo signo distintivo acrescido do ramo de atividade do titular. Assim, não há que se falar em violação do direito das autoras, que ainda podem proceder a registro de nome de domínio representativo da sua marca, a exemplo de "cosmeticospaixao.com.br" ou "paixaocosmeticos.com.br".

9. A marca Paixão, outrossim, caracteriza marca evocativa (também chamada de sugestiva ou fraca), sinal distintivo que mantém relação mediata ou indireta com o produto comercializado, razão pela qual detém limitado campo de proteção. Nesse contexto, seus titulares devem suportar o ônus da convivência com outras semelhantes, exegese a ser transportada para os nomes de domínio, notadamente no caso em tela, por ser totalmente viável a coexistência sem implicar prejuízo aos agentes integrantes do mercado de consumo. Não se vislumbra, dessa forma, qualquer risco à integridade da marca das autoras, que sequer lograram demonstrar indício de má-fé do requerente da home page.

10. Recurso especial não provido.

(REsp 1466212/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 03/03/2017).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO. NOME EMPRESARIAL. NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. REGISTRO FEITO NO ESTRANEGRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. PRESENÇA. REGRA DA PRIMEIRA POSSE. FIRST COME FIRST SERVED. VALIDADE. IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO.

...

4. O sistema de nomes de domínio (DNS) é uma ferramenta criada para facilitar a utilização da internet por pessoas, como forma de criar nomes reconhecíveis e memorizáveis por humanos.

5. O mero fato de o órgão registrador do nome de domínio estar localizado em jurisdição estrangeira não afasta, necessariamente, a competência dos Tribunais brasileiros.

6. Segundo a jurisprudência do STJ, cabe tanto ao juízo do foro do domicílio do autor quanto ao do foro do local onde ocorreu o fato a competência para o conhecimento e o julgamento da ação de abstenção de uso de marca cumulada com pedido de indenização (EAg 783.280/RS, Segunda Seção, j. 23/02/2011, DJe 19/04/2012).

7. A existência de procedimento arbitral (o UDRP) à disposição das partes não pode excluir o acesso à prestação jurisdicional de terceiro, que não mantém



NCS

Nº 70077268365 (Nº CNJ: 0092048-41.2018.8.21.7000)

2018/Cível

nenhuma relação contratual com qualquer órgão registrador de nomes de domínio.

8. A jurisprudência do STJ reconhece a validade e legitimidade da aplicação da regra da primeira posse (first come, first served) na alocação de nomes de domínio.

9. Contudo, "a legitimidade do registro do nome do domínio obtido pelo primeiro requerente pode ser contestada pelo titular de signo distintivo similar ou idêntico anteriormente registrado - seja nome empresarial, seja marca". Para a procedência desse pleito, deve-se haver a demonstração de má-fé no registro do nome de domínio impugnado. Precedentes.

10. Na hipótese, não há como justificar a existência de boa-fé na utilização do símbolo idêntico ao nome comercial e à marca da recorrida para, supostamente, realizar atividade jornalística, que consubstanciava na divulgação de matérias negativas acerca de acionista da recorrida.

11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1571241/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO. NOME EMPRESARIAL. NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. REGISTRO. LEGITIMIDADE. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. A anterioridade do registro no nome empresarial no órgão competente não assegura, por si só, ao seu titular o direito de exigir a abstenção de uso do nome de domínio na rede mundial de computadores (internet) registrado por estabelecimento empresarial que também ostenta direitos acerca do mesmo signo distintivo. 2. No Brasil, o registro de nomes de domínio na internet é regido pelo princípio "First Come, First Served", segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro. 3. A legitimidade do registro do nome do domínio obtido pelo primeiro requerente pode ser contestada pelo titular de signo distintivo similar ou idêntico anteriormente registrado - seja nome empresarial, seja marca. 4. Tal pleito, contudo, não pode prescindir da demonstração de má-fé, a ser aferida caso a caso, podendo, se configurada, ensejar inclusive o cancelamento ou a transferência do domínio e a responsabilidade por eventuais prejuízos. 5. No caso dos autos, não é possível identificar nenhuma circunstância que constitua sequer indício de má-fé na utilização do nome pelo primeiro



NCS
Nº 70077268365 (Nº CNJ: 0092048-41.2018.8.21.7000)
2018/Cível

requerente do domínio. 6. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas. 7. Recurso especial não provido. (REsp 594.404/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05.09.2013, DJe 11.09.2013)

Como se percebe, a adoção ao princípio "First Come, First Served", segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro, não é regra absoluta, o mesmo se dá para criação de "blogs", caso dos autos, há limites na razoabilidade e na legalidade do uso, mormente quando se percebe que a intenção do utente é apenas constranger a marca registrada ou depreciá-la no mercado consumidor. Como bem explanou a Min. NANCY ANDRIGHI, no RESP n.1571241/MT, cuja ementa transcrevi acima :
"10. Na hipótese, não há como justificar a existência de boa-fé na utilização do símbolo idêntico ao nome comercial e à marca da recorrida para, supostamente, realizar atividade jornalística, que consubstanciava na divulgação de matérias negativas acerca de acionista da recorrida. " Realmente a marca GBOEX é marca forte, peculiar e de renome, não se trata de marca simplesmente evocativa também chamada de marca sugestiva ou marca fraca, por isso, nesse cenário, não se justifica o réu sacrificar a marca da autora, que sequer registro detém da mesma, criticá-la e depreciá-la pelo só fato de que registrou em seu blog antes, *"...não há como justificar a boa fé na utilização da marca..."*.

O nome de domínio na *internet* é o nome com o objetivo de facilitar a memorização dos endereços de computadores. Ele é organizado, no Brasil, pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil, órgão criado pela Portaria Interministerial MC/MCT nº 147. No sistema brasileiro, reside o princípio do "*first come, first served*". O Comitê Gestor da Internet do Brasil elaborou inúmeras resoluções no que tange ao registro do domínio, sendo que a regra principal está esculpida, no art. 1º, da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P . Dispõe o referido artigo:

Art. 1º - Um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro



NCS
Nº 70077268365 (Nº CNJ: 0092048-41.2018.8.21.7000)
2018/Cível

do mesmo, conforme as condições descritas nesta Resolução.

Parágrafo único - Constitui-se em obrigação e responsabilidade exclusivas do requerente a escolha adequada do nome do domínio a que ele se candidata. O requerente declarar-se-á ciente de que não poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br.

Em derradeiro, repito, a autora registrou seu domínio em 16/07/1971, na classe NCL 16, enquanto que o réu não possui titulação e registro do domínio, mas, não obstante incluiu a marca da autora e divulga notícias, comentários, informações e críticas às políticas institucionais do GBOEX, dentre outras. Logo, não concordo com a situação de permitir a utilização da mesma marca de tal modo que cria confusão, entrecioques de informações e acarreta danos aos consumidores e em especial aos associados do autor.

O fato de se tratar de mero “blog” não ser domínio de internet não isenta e não afasta o princípio da legalidade de que a marca do autor deve ser protegida e respeitada e, por tratar-se de marca forte e de renome não pode continuar sendo utilizada pelo réu, nem mesmo em seu blog.

Não vislumbro nesta demanda, **data vênia** a existência comprovada de dano moral ou material, tal como afiançou a douta sentença singular, por isso, no ponto, desprovejo o recurso.

De conseguinte, levando em consideração os comemorativos do caso telado, voto no sentido de **dar parcial provimento ao recurso de apelação do autor** para o efeito exclusivo de determinar ao réu a abstenção de usar o nome ou da expressão GBOEX em seu domínio de internet e no blog que titulariza, devendo dele suprimir (retirar) a



NCS
Nº 70077268365 (Nº CNJ: 0092048-41.2018.8.21.7000)
2018/Cível

referida expressão, para o que fixo o prazo improrrogável de 30(trinta) dias para a referida exclusão, sob pena de multa diária de R\$500,00(...), até o máximo de R\$50.000,00(...). Diante do parcial provimento, redistribuo a verba de sucumbência, de tal modo que condeno ambas as partes na satisfação das custas e a responderem a verba honorária de 10% sobre o valor atribuído à causa para cada patrono, sem compensação.

POSTO ISSO, dou parcial provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

DES. NEY WIEDEMANN NETO

Com a devida vênia ao eminente relator, acompanho a divergência, nos termos do voto do Desembargador Niwton Carpes, em face das particularidades do caso concreto.

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO

Eminentes colegas, com a devida vênia, divirjo do posicionamento jurídico adotado no voto de lavra do ilustre Relator, a fim de acompanhar o teor do voto proferido pelo insigne Desembargador Niwton Carpes da Silva, tendo em vista que as peculiaridades do caso em análise autorizam a conclusão exarada no voto divergente.

Preambularmente, cumpre destacar que a Constituição Federal ao dispor sobre a proteção à criação industrial, estabeleceu em seu artigo 5º, XXIX, o que segue:

XXIX - 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;

Nessa seara a propriedade industrial tem proteção constitucional, visando estimular o progresso técnico e científico, considerando o interesse social e econômico do país.

A par disso, em vista de uma maior proteção ao autor da criação industrial, bem como a especificação e desenvolvimento da matéria, foi editada a Lei nº 9.279 de 1996, conhecida como Lei de Propriedade Industrial, na qual é limitado o âmbito de atuação



NCS

Nº 70077268365 (Nº CNJ: 0092048-41.2018.8.21.7000)
2018/Cível

da proteção aos direitos relativos à propriedade industrial, nos artigos 2º e 3º disciplina a matéria como segue:

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

- I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
- II - concessão de registro de desenho industrial;
- III - concessão de registro de marca;
- IV - repressão às falsas indicações geográficas; e
- V - repressão à concorrência desleal.

Art. 3º Aplica-se também o disposto nesta Lei:

- I - ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no País por quem tenha proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil; e
- II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.

Especificamente quanto ao uso da marca, a Lei de Propriedade Industrial determina que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, o qual garante ao titular o seu uso exclusivo em todo o território nacional. O mesmo diploma legal estabelece a proteção conferida pelo registro, assegurando ao titular a possibilidade de zelar pela sua integridade material ou reputação:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.
(...)

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:
I - ceder seu registro ou pedido de registro;
II - licenciar seu uso;
III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

No que tange a proteção conferida ao titular da marca mediante ação judicial são os ensinamentos de Carla Eugênia Barros¹ que seguem:

Os atos contrafeitos poderão ser apurados e declarados em ação judicial de natureza tanto penal como civil. A proteção ao titular, ao cessionário ou ao licenciado exclusivo da marca é oponível já quando efetuado o depósito do

¹ BARROS, Carla Eugênia Caldas. Manual de Direito da Propriedade Intelectual. Aracaju, Evocati, 2007.



NCS

Nº 70077268365 (Nº CNJ: 0092048-41.2018.8.21.7000)

2018/Cível

registro, uma vez que é a partir desse instante que marca se torna sujeita a ataques como reprodução e imitação, além de outras violações não explicitadas pela lei, mas caracterizáveis como tal de modo bem específico. São esses ataques que geram oportunidade para defesa de direitos. Por conseguinte, é a partir da publicação do pedido do registro que o depositante pode acionar o contrafator. Isso pode ser por ação de natureza penal, quanto civil.

Na esfera civil, o fórum competente é o da justiça comum ou, no caso de o INPI ser parte interessada, o da Justiça Federal. Como a ação de contrafação, no caso, se circunscrita na reparação de perdas e danos, são aplicáveis as regras do Código Civil, sendo irrelevantes as questões sobre a ignorância, a boa ou má-fé do contrafator, diferentemente da penal. As provas da contrafação são por todos os meios admitidos em direito e um só elemento da marca, desde que distintivo, já pode ser suficiente para caracterizar a contrafação.

Na ação civil, enfim, o que importa é a apuração dos prejuízos materiais e, inclusive, imateriais causados aos proprietários da marca e, mesmo, aos consumidores alcançados pelo ato vicioso.

Especificamente quanto ao domínio de internet, o Comitê Gestor da Internet do Brasil criou várias resoluções, sendo que no artigo 1º, da Resolução CGI.br 8/2008², dispôs o que segue transcrito:

Art. 1º - Um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo, conforme as condições descritas nesta Resolução.

Parágrafo único - Constitui-se em obrigação e responsabilidade exclusivas do requerente a escolha adequada do nome do domínio a que ele se candidata. O requerente declarar-se-á ciente de que não poderá ser escolhido nome que despreze a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br.

No caso em exame, entretanto, o objeto da controvérsia está na existência de conflito entre o blog criado pelo réu, com o seguinte domínio "http://sociosgboex.blogspot.com.br", e a marca e domínio registrados pela parte autora "GBOEX".

Salienta-se que, conforme exposto no voto do insigne Desembargador Niwton Carpes da Silva, o demandado utiliza-se da marca da parte autora para divulgar notícias, comentários e informações, com críticas e muitas vezes ofensas às políticas institucionais do GBOEX.

² Disponível em: <<https://www.cgi.br/resolucoes/documento/2008/008>>. Acesso em 06 de dezembro de 2018.



NCS
Nº 70077268365 (Nº CNJ: 0092048-41.2018.8.21.7000)
2018/Cível

Além disso, cumpre destacar que já proferi voto, na condição de relator, em matéria envolvendo as mesmas partes ora litigantes, por causa de pedir diversa, mas que demonstra que o demandado há muito já violava os direitos da parte autora com constantes ataques a esta instituição, consoante ementa que segue transcrita a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. E-MAIL DE CONTEÚDO OFENSIVO. SAÚDE FINANCEIRA DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS. CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Do agravo retido 1. Desnecessidade de realização de perícia contábil, tendo em vista que foram acostadas ao feito documentação suficiente para o deslinde do litígio, mostrando-se desnecessária a produção da prova técnica pretendida. 2. Ademais, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 130 do Código de Processo Civil. Mérito do recurso em exame 3. Pleito indenizatório em que a parte autora busca reparação de danos imateriais supostamente suportados em virtude da divulgação de e-mails de conteúdo negativo, que buscavam contestar a saúde financeira da postulante. 4. Devem-se sopesar as garantias constitucionais do direito de livre expressão à atividade intelectual, artística, científica e de comunicação (art. 5º, IX e 220, §§ 1º e 2º da CF) e da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (art. 5º, X, CF). 5. Da análise dos documentos juntados ao feito, vislumbra-se que o demandado excedeu os limites do direito de informar, com uma crítica contundente, aludindo que os conselheiros e diretores estavam se locupletando às custas de seus associados. 6. O caso em tela demonstra evidente juízo de valor manifestado pelo réu em tais mensagens, diretamente ofensivas, buscando abalar a credibilidade da entidade junto aos seus associados. 7. No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as conseqüências da conduta da ré, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita da demandada que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o denominado dano moral puro. 8. O valor a ser arbitrado a título de indenização por dano imaterial deve levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como as condições da entidade ofendida, a capacidade econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta ilícita praticada. Por fim, há que se ter presente que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado, importando em enriquecimento ilícito. 9. Não restou comprovada a alegação de que a mação retirada de sócios se deu em razão das mensagens divulgadas pelo demandado. Portanto, no caso em tela, a autora não comprovou o que deixou de lucrar, nos termos do art. 402, da legislação civil supracitada, ônus que se impunha ao demandante e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 333, inc. I, do CPC. Dado parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 15/04/2009).



NCS
Nº 70077268365 (Nº CNJ: 0092048-41.2018.8.21.7000)
2018/Cível

Assim, diante das peculiaridades do caso em exame, renovando o pedido de vênia, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso do autor, no mesmo sentido do voto do Desembargador Nilton Carpes da Silva.

É o voto que submeto a apreciação dos Ilustres Colegas.

DRA. MARLENE MARLEI DE SOUZA

Eminentes Desembargadores,

Com a vênia do Eminent Relator, acompanho a divergência instaurada pelo Desembargador Nilton Carpes da Silva.

É como voto.

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA - Presidente - Apelação Cível nº 70077268365, Comarca de Porto Alegre: "APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, POR MAIORIA."

Julgador(a) de 1º Grau: JULIANO DA COSTA STUMPF