

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUINTA CÂMARA CÍVEL**

Apelação Cível nº. **2009.001.68705**

Apelante: **PARTNER CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.**

Apelado: **SOCIEDADE ANÔNIMA BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS -
SABE**

RELATORA: **Des. Teresa de Andrade Castro Neves**

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. LITISCONSÓRCIO QUE NÃO SE CONFIGURA EM NECESSÁRIO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DOMÍNIO NA INTERNET. REGISTRO PRETÉRIO. Terceiros que possuem o vocábulo “sabe” em seus domínios de internet não são litisconsortes necessários, mas facultativos. Limite subjetivo da coisa julgada, fazendo com que a decisão judicial atinja apenas àqueles que figuraram no processo. Art. 468 do C.P.C. Preliminar de carência de ação rejeitada. O registro de uma marca, anterior ao registro de domínio de internet, não gera ao titular da marca o direito de uso do sítio da internet, salvo se for o caso de marca de alto renome ou notoriedade. Sendo marcas comuns, aplica-se, inicialmente, o princípio da especialidade, para verificar se as partes envolvidas no conflito atuam no mesmo ramo, o que poderia gerar concorrência desleal e danos ao consumidor. Não sendo o caso de atuação no mesmo ramo, prevalece a regra do “*first to file*”, ou seja, aquele que primeiro registrar o domínio no órgão competente, terá o direito de uso do sítio, independente da existência de marca pretérita registrada no INPI. Precedentes. Reforma da sentença. Provimento do recurso.



Vistos, relatados e discutidos estes autos Apelação Cível n.º **2009.001.68705**, figurando como apelante **PARTNER CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.** e como apelado **SOCIEDADE ANÔNIMA BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS – SABE.**

ACORDAM, os Desembargadores que compõem a Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em conhecer e **DAR PROVIMENTO** ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, deve o recurso ser conhecido.

No que tange à preliminar de carência da ação, por se tratar de hipótese de litisconsórcio necessário, esta não merece acolhida. O art. 47, do CPC dispõe que o litisconsórcio necessário somente ocorrerá por disposição legal ou em razão da natureza da relação jurídica. Precisas as lições de Fredie Didier Jr.¹ ao lecionar que *“o litisconsórcio necessário está ligado mais diretamente à indispensabilidade da integração do pólo passivo por todos os sujeitos, seja por conta da própria natureza desta relação jurídica (unitariedade), seja por imperativo legal.”*

In casu, não há qualquer tipo de previsão legal impondo a presença de terceiros que não estão no pólo passivo da demanda. E quanto a natureza da relação jurídica, esta é existente tão-somente entre apelante e apelado, não sendo o caso de outros ingressarem no feito forçosamente. A ausência de terceiros apenas limita os efeitos subjetivos da coisa julgada, ou seja, esta fica contida entre àqueles que de fato figuraram no processo, na forma do art. 468 do C.P.C.

¹ DIDIER JR., Fredie. *Curso de Direito Processual Civil, V.I.*, 11ª Edição. Editora JUSPodivm, Salvador, 2009.



Com efeito, o apelante salienta que existem outras pessoas utilizando a marca SABE nos domínios da internet. Equivoca-se, contudo, ao alegar isso, tendo em vista que há gritante diferente entre os domínios citados. O próprio apelante informa à fl. 468 que os domínios usados por outras pessoas são www.netsabe.com.br e www.sabeusa.org.

Ora, tais domínios são totalmente distintos daquele utilizados pelo apelante, qual seja, www.sabe.com.br, não havendo assim que se falar em litisconsórcio necessário, visto que é de uma clareza solar que os domínios citados no recurso são diferentes daquele objeto da demanda, razão pela qual rejeito a preliminar de carência da ação.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito.

Não merece amparo o argumento de que a sentença é contrária a prova pericial, única prova produzida em juízo. Como é cediço, o juiz não está vinculado ao laudo pericial, que tem a função de auxiliar o magistrado na sua decisão e não por ele decidir. O magistrado é livre apreciar a prova e firmar seu convencimento. É a regra do art. 131 do C.P.C.

Reitero: o julgador, ao analisar as provas periciais, não fica vinculado às conclusões do *expert*, conforme dispõe a regra do art. 436 do C.P.C. É o que ocorre na presente hipótese. O juiz não acolheu as conclusões periciais, sendo perfeitamente licito esse atuar, visto que não pode a atividade jurisdicional ficar podada pelas conclusões periciais, que tem o fim exclusivo de auxiliar o juiz no exercício das suas funções e não por ele decidir, sendo inócuo o ataque à sentença por esta esteira.

Pois bem, o cerne da questão está na diferenciação entre a marca e o domínio na internet através do sítio (*site*). O apelado comprovou que é titular da marca “SABE” desde 1970, quando registrou no INPI (fls. 60/92). Por sua vez, o apelante defende que efetivou o registro do domínio junto à FAPESP em

1997, defendendo a legalidade do registro e a possibilidade de utilizar o domínio www.sabe.com.br sem que haja violação do registro anterior, de titularidade da apelada, visto que não estão inseridos no mesmo segmento de mercado ou prestação de serviços.

O douto juiz sentenciante foi impecável ao explanar as noções de nome empresarial, domínio na internet e marca, colacionando as diferenças entre os três institutos.

Mister destacar que a questão do domínio na internet, uso das marcas de maneira virtual, enfim, o mundo cibernético como um todo, ainda é pobre de legislação regulando o segmento. O novo ramo do direito, chamado de direito cibernético, da internet ou da informática, ainda não está completamente tipificado pelo ordenamento jurídico nacional, o que gera situações peculiares, como no presente caso, nas quais o julgador deve se ater a uma interpretação sistemática de toda a legislação vigente, bem como dos conceitos jurídicos de determinados institutos a fim de dar correta solução a lide.

Com a modernização dos meios de comunicação e a agilidade trazida pela internet, pode ser percebido nos dias atuais que os nomes de domínio, ainda que surgidos como forma de endereço na internet, agem como sinais de identificação dos agentes que exercem a sua atividade através do sítio, tendo sua utilização gerado conflitos com outros sinais tradicionalmente protegidos pelas normas da propriedade intelectual, como as marcas.

Não obstante a falta de norma regulamentadora sobre a seara virtual, como dito alhures, a doutrina tem se posicionado *“no sentido de que as normas de propriedade intelectual são aplicáveis toda vez que bens por ela tutelados são utilizados na composição de nomes de domínio de forma a caracterizar o uso indevido ou prejudicial relativamente a um sinal distintivo preexistente.”*²

² SANTOS, Manoel J. Pereira dos. *Conflitos em matéria de nomes de domínio*, in Revista do Advogado, no. 69, Maio/2003.



Como leciona a doutrina supra, têm sido aplicadas as normas da propriedade intelectual aos casos de domínio na internet. Assim, deve ser aplicado o princípio da especialidade das marcas, para verificar se as partes atuam ou não na mesma área, o que impediria o uso do domínio pelo apelante, diante da configuração de concorrência desleal e possibilidade de lesão ao consumidor diante da confusão que viesse a ocorrer.

Compulsando os autos, verifico na inicial de fls. 02/18 que a atividade da autora, ora apelada, consiste na edição de jornais, revistas, livros, periódicos, listas telefônicas, publicidade, prestação de serviços gráficos, dentre outros, tendo como elemento distintivo a expressão “GUIA SABE”.

Já o réu, ora apelante, de acordo com a contestação de fls. 146/156, oferece como produto aos seus consumidores o “SISTEMA DE ANÁLISE DE BALANÇOS EMPRESARIAIS – SABE”, tendo como atividade a prestação de serviços de consultoria técnica, gerencial e desenvolvimento de sistemas de processamento de dados para terceiros.

É de uma clareza solar que as partes não atuam na mesma área. A autora presta serviços editoriais ao passo que a ré, serviços de consultoria. Irrefutável a possibilidade de manutenção de ambos os registros. Tal lição, decorrente do princípio da especialidade é perfeitamente aplicável ao presente caso, visto que, como dito alhures, as normas que regem a propriedade industrial podem ser aplicadas ao presente caso.

Frise-se que o ponto primordial é o fato de as partes não atuarem na mesma área de mercado, não exercem o mesmo tipo de atividade. Por conta disso, não há como cogitar confusão entre a marca da autora, ora Apelada, e o domínio dado réu, ora Apelante, diante da total distinção entre os serviços prestado, que preserva o consumidor de eventuais enganos, não causando-lhes qualquer tipo de dano, e não violando os princípios básicos da concorrência. Nessa direção, merece destaque:

Ação ordinária de obrigação de não fazer com pedido cumulado de indenização moral. O registro de marca em determinada classe não exclui o registro da mesma marca em outra classe quando não existe possibilidade de confusão, erro, ou dúvida por parte do consumidor. Termo WEBFACIL que é expressão genérica comumente utilizada na linguagem da internet, e que não inibe que terceiros o usem. **o serviço oferecido pela Apelada - o de ferramenta para construção de websites - não se confunde com o serviço de telecomunicações oferecido pela Apelante. Correta a decisão de primeiro grau que está em consonância com a Lei de Propriedade Industrial.** Não provimento do apelo. (TJ/RJ, Apelação Cível nº. 2009.001.21731. 15ª Câmara Cível, Rel. Des. Galdino Siqueira Netto. Julg: 11/08/2009) (grifo acrescido)

Apelação Cível. Indenizatória. Propriedade industrial. Internet. Nome do domínio. Marca. O registro no INPI tem o condão de dar exclusividade na utilização, pela simples anterioridade no registro. Irrelevância da distinção entre marca e nome especial, bem como da anterioridade do domínio eletrônico obtido pela Suplicada na FADESP, diante do fato de que a informatização visa apenas a divulgar o produto ou serviço. **Proteção decorrente da lei de propriedade industrial. Notoriedade do conhecimento da marca por parte do usuário de serviços da mesma natureza.** Inexistência de dispositivo legal a amparar a exclusividade na Internet, matéria, portanto, sob a égide da Lei de Propriedade Industrial. Pedido indenizatório por danos morais, veiculado na reconvenção, que não se sustenta ante a comprovação de que o autor do fato danoso é justamente o próprio suplicado. Improvimento dos recursos. Vencido o Des. Jair Pontes de Almeida. (TJ/RJ, Apelação Cível nº. 2005.001.48226. 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Sidney Hartung. Julg: 18/07/2009) (grifo acrescido)

Ademais, a Resolução 1/98, do Comitê Gestor Internet do Brasil dispõe que para registrar o nome de domínio na internet, basta que seja o primeiro requerimento, não havendo palavras de baixo calão ou marcas conhecidas nacional ou mundialmente. Ou seja, o domínio se dá ao primeiro requerente da inscrição, aplicando a regra do *“first to file”*.

Leciona a doutrina especializada que a coincidência de marcas de titulares distintos para produtos ou serviços inconfundíveis é possível, justamente pelo já citado princípio da especialidade. Contudo, *“do ponto de vista da internet, isto não é possível. O primeiro a registrar a marca como nome de domínio terá exclusividade do mesmo, sem que haja qualquer conduta ilícita de sua parte”*.³

Vale destacar que apenas *“as marcas de alto renome e as notoriamente reconhecidas não podem ser registradas como nomes de domínios senão pelos próprios titulares das marcas ou por terceiros, devidamente autorizados”*⁴, o que não se adéqua ao caso, visto que a marca SABE não é considerada de alto renome nem notoriamente conhecida, o que possibilita o registro do domínio pelo apelante.

Tal exceção, repito, que não se aplica ao caso, visa coibir a prática do chamado *“cybersquatting”*, que é também conhecida como cibergrilagem e consiste na prática, por terceiros, de registrar nomes notoriamente conhecidos ou de alto renome no domínio da internet para posteriormente, vender o domínio por elevadas cifras, o que vem sendo rechaçado pelo Poder Judiciário. Contudo, *in casu*, não restou verificada essa hipótese, razão pela qual não há que impedir o uso do domínio pelo apelante, que legalmente o registrou no órgão competente, cumprindo todos os requisitos exigidos pela Resolução.

³ LABRUNIE, Jacques. *Conflitos entre nomes de domínio e outros sinais distintivos*. APUD *Direito e Internet*. Edipro, Bauru, 2001.

⁴ FILHO, Ubirajara Costódio. *Os conflitos entre marcas e nomes de domínio de internet no Direito Brasileiro*. APUD *O Direito na Era Virtual*. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2001.



Alguns casos similares já foram decididos por esta Egrégia Corte, dentre os quais, citamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MARCA COMERCIAL. DOMÍNIO CIBERNÉTICO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. PROTEÇÃO QUE DEVE SER CONFERIDA A QUEM DETÉM A MARCA E TAMBÉM A QUEM SE APRESENTA COMO TITULAR DO DOMÍNIO. A marca comercial recebe proteção específica da Lei 9.279/96, visando proteger a originalidade do produto ou do serviço. O domínio cibernético ("site") não é registrável como marca comercial, recebendo proteção específica do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). **Se a marca comercial e o domínio cibernético se apresentam sob o mesmo nome, a proteção jurídica deve ser conferida àqueles que se apresentam como legítimos detentores, ainda que pessoas diversas.** Impossibilidade de se proibir o livre gozo do domínio, sob pena de causar prejuízo ao legítimo detentor no uso regular de direito. Conhecimento e provimento do recurso. (TJ/RJ, Agravo de Instrumento nº. 2008.002.34638. 18ª Câmara Cível, Rel. Des. Rogério de Oliveira Souza. Julg: 09/12/2008) (grifo acrescido)

MARCA REGISTRADA NO INPI. DOMÍNIO REGISTRADO NO COMITÊ GESTOR DA INTERNET. DISTINÇÃO E INDEPENDÊNCIA ENTRE AMBOS 1. Associação de empresas de consórcio, que é titular da marca registrada ABAC e do endereço de internet www.abac.org.br. Empresa Ré que regularmente adquiriu o domínio www.abac.com.br. Em tema de endereçamento na rede mundial de computadores, a distinção entre os domínios se dá, primordialmente, pelos sufixos, dos quais, como exemplo, com.br, org.br e gov.br. Impossibilidade, por isso, de confusão entre os domínios acima citados. 2. **Não se nega a titularidade da Autora sobre a marca abac, mas tal não tem o condão de lhe conferir a propriedade de todos os endereços da rede que contenham a expressão abac.** 3. **Impossibilidade de prejuízos com possível concorrência,** eis que a Autora é entidade sem fins lucrativos, que

congrega empresa de consórcios, mas não os comercializa, razão pela qual lhe coube o sufixo org.br. Por isso não é conveniente atribuir o sufixo com.br ao domínio da Autora, pois o mesmo é destinado principalmente ao comércio. Recurso provido para julgar improcedente o pedido. (TJ/RJ, Apelação Cível nº. 2008.001.17335. 17ª Câmara Cível, Rel. JDS. Des. Antonio Iloízio Barros Bastos. Julg: 30/04/2008) (grifo acrescido)

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.

Em relação ao pedido reconvenicional do apelante, este não merece prosperar. Isso porque 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. Ademais, 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, razão pela qual julgo improcedente o pedido contido na reconvenção.

Ante o exposto, conheço do recurso e **DOU-LHE PROVIMENTO**, para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial, invertendo-se os ônus de sucumbência.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2009.

TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES
Desembargadora Relatora

