

Superior Tribunal de Justiça

GMLFS07

RECURSO ESPECIAL Nº 1.548.849 - SP (2014/0281338-0)

RELATOR : **MINISTRO MARCO BUZZI**
RECORRENTE : MARIO ITO BOCCHINI
ADVOGADOS : LEOPOLDO EDUARDO LOUREIRO - SP127203
LUÍS BORRELLI NETO E OUTRO(S) - SP116473
RECORRIDO : EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A
ADVOGADO : MÔNICA FILGUEIRAS DA SILVA GALVÃO E OUTRO(S) - SP165378

VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO:

1. Folha da Manhã S.A. ajuizou ação cominatória em face de Mario Ito Bocchini, pretendendo o cumprimento de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de utilização, pelo réu, da marca, imagem de jornalistas, conteúdo da autora e do nome de domínio *www.falhadesaopaulo.com.br* ou qualquer outro que guarde semelhança com a marca *Folha de São Paulo* ou uso da marca Folha. Requeveu, ainda, o pagamento de indenização por danos morais (fl. 4). Alegou que o réu, "ao registrar nome de domínio com grafia semelhante à de sua marca e, no respectivo *website* da *internet*, utilizar tipo gráfico e diagramação similares aos da marca, além de reproduzir conteúdo do jornal, violou sua propriedade de marca, podendo, ainda, induzir o consumidor em erro" (sentença, fl. 696)

O juízo de piso julgou parcialmente procedente o pedido da autora, para determinar a suspensão definitiva do nome de domínio *falhadesaopaulo.com* (fls. 1670-1699). Considerou, pelo nome registrado pelo réu e o conteúdo crítico do *website* correspondente, não haver violação aos direitos de marca (fl. 704). Rejeitou, da mesma forma, o pedido de dano moral formulado, reconhecendo como paródia o conteúdo crítico do *website* do autor, "a qual, sendo exercício da liberdade de manifestação constitucionalmente garantida, não caracteriza ato ilícito" (fl. 705). No entanto, tendo em vista o reconhecimento de conteúdo com conotação comercial, determinou o congelamento do site (suspensão definitiva).

Em face da decisão referida, as partes interpuseram apelação (fls. 730-758 e 789-804). Julgados os recursos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento a ambos, nos termos da ementa reproduzida abaixo (fl. 1019):

DOMÍNIO DE MARCA VIRTUAL - Falhadespaulo.com.br - Possibilidade de

REsp 1548849

C54245255140708C05<4610:16

21/06/2017 8:40

9047380@

50902@

2014/0281338-0

Documento

Página 1 de 17

Superior Tribunal de Justiça

GMLFS07

confusão com o Folhadespaulo.com.br e folha.com, da Empresa Folha da Manhã S/A - Registro na Internet que não pode se sobrepor àquele anterior c.c. Perdas e danos corretamente julgada parcialmente procedente - Prejudicial afastada - Recursos desprovidos.

Foram opostos embargos de declaração pelo réu (fls. 1030-1034), que foram rejeitados. Confira-se a ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão e contradição - Inocorrência - Acórdão que ratifica o teor da sentença, com fundamento no artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal - Enfrentamento de todas as questões suscitadas no recurso - Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos - Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado - Julgador que não está adstrito a enfrentar a integralidade dos artigos citados - Embargos rejeitados.

Inconformado, o réu interpõe recurso especial com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional e alegação de violação ao art. 535, I e II, do CPC, assim como do art. 47 da Lei n. 9.610/98.

Alega o recorrente que o acórdão paulista, apesar de confirmar a sentença de piso por seus próprios fundamentos, com ela não se harmoniza. Enquanto o juízo singular afirma não haver violação dos direitos de marca da autora, por tratar-se de paródia, o colegiado paulista reconhece tal violação.

Assevera que a discussão dos autos consiste em definir se o domínio *fAlhadesaopaulo.com.br*, uma paródia em si mesmo, se submete às restrições do direito que cuida das Marcas, Lei n. 9.279/1996 ou à prevista no art. 47 da Lei n. 9.610/1996.

Aduz que o que torna singular o caso dos autos é o fato de que a paródia se realiza pela *internet*, no próprio *domínio* do recorrente, "uma sacada inteligente de seu criador; um domínio que brinca com o parodiado, assim como o faz um comediante, que não se limita ao humor crítico; que vai além, travestindo-se e imitando voz e trejeitos do parodiado" (fl. 1063).

Afirma o recorrente que o site *fAlhadesaopaulo.com* não tem conotação comercial e que não tem o propósito de retirar os leitores da Folha de São Paulo, mesmo porque estes não encontrariam em sua página informações e notícias que encontram na Folha de São Paulo. Sua razão, acrescenta, é tão somente produzir crítica bem humorada de alguma matéria publicada pela Folha.

Contrarrazões apresentadas às fls. 1104-1130.

O recurso especial recebeu crivo negativo de admissibilidade na origem (fls.

Superior Tribunal de Justiça

GMLFS07

1161-1162), ascendendo a essa Corte por meio de provimento do agravo de instrumento interposto (fls. 1225-1226). Na Sessão de Julgamento ocorrida em 13.12.2016, o eminente Ministro Relator, Marco Buzzi, proferiu voto negando provimento ao recurso especial (fl. 1232). Entendeu que a paródia realizada pelo recorrente possuía, além de tom crítico e jocoso, conotação comercial, havendo, ademais, violação de proteção da marca, nos termos do que estabelece o art. 132, IV da Lei n. 9.279/96.

Este o relatório, em acréscimo ao já apresentado. Pedi vista para melhor exame da causa.

2. Acompanhando o eminente relator no ponto, observo que não há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois o Tribunal *a quo* dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que tivesse examinado uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes.

De fato, basta ao órgão julgador que decline as razões jurídicas que embasaram a decisão, não sendo exigível que se reporte de modo específico a determinados preceitos legais.

3. No mérito, a controvérsia está em definir se o domínio de *internet* *fAlhadesaopaulo.com.br*, por sua semelhança com o domínio *fOlhadesaopaulo.com.br*, consiste em violação a direito de marca e, ainda, se revela situação de concorrência desleal, capazes de levar ao congelamento (suspensão definitiva) do primeiro domínio.

A matéria é nova na Corte, a ação foi proposta pela empresa Folha da Manhã S.A., cujo objetivo era impedir que o *blog* Falha de São Paulo, disponibilizado em *site* de domínio *www.falhadesaopaulo.com.br*, se mantivesse no ar, sob argumento de que o tipo gráfico e diagramação utilizados pelo réu eram idênticos ao da autora, e o nome extremamente semelhante, com alteração apenas de uma vogal, podendo confundir seus consumidores, caracterizando-se tal conduta como violação de sua marca, assim como concorrência desleal.

A ré, Falha de São Paulo, por sua vez, defende-se afirmando a impossibilidade de caracterização de violação de marca. A uma, por serem as marcas, identificadas pelos respectivos nomes, diferentes, apesar de semelhantes. A duas, por serem as partes empresas prestadoras de serviços também absolutamente diferentes. A ré, acusada de violar os direitos de marca não é e não pretende ser *jornal*, não provê a seus leitores o mesmo tipo de informação que a autora produz. A Falha, afirma a ré, produz crítica, por meio da sátira e da paródia. A Folha é um jornal de conteúdo no âmbito

Superior Tribunal de Justiça

GMLFS07

de informações institucionais e de utilidade pública. Assevera, ademais, que a contenda merece ser solucionada a partir das regras de Direitos Autorais.

4. Ao apreciar o REsp n. 1.466.212/SP, julgado recentemente abordando temática em certa medida assemelhada, esta egrégia Turma assentou que a marca, como se sabe, é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, de origem diversa.

Cuida-se de bem imaterial, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal.

Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas visa, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço. De outra banda, objetiva evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário.

Consoante reconhecido pela doutrina nacional e estrangeira, há, pelo menos, quatro funções das marcas: **(i)** identificar o produto ou serviço, distinguindo-o do congênere existente no mercado; **(ii)** assinalar a origem e a procedência do produto ou serviço; **(iii)** indicar que o produto ou serviço identificado possui o mesmo padrão de qualidade; e **(iv)** funcionar como instrumento de publicidade, configurando importante catalisador de vendas.

Outrossim, importante assinalar que a aquisição do direito de exclusividade sobre a marca rege-se por três sistemas jurídicos: **(i)** atributivo (que exige a formalidade do registro da marca para conferir a propriedade e a respectiva proteção ao titular, revelando-se insuficiente o mero uso do sinal no mercado); **(ii)** declarativo (no qual se reconhece a proteção àquele que comprovar ter sido o primeiro a utilizar o sinal distintivo, o que é chamado de "ocupação" pela doutrina); e **(iii)** misto (a proteção pode advir do registro ou da ocupação).

A Lei 5.772/1971, que instituiu o antigo Código de Propriedade Industrial, adotou explicitamente o sistema atributivo, ao garantir a propriedade da marca e seu uso exclusivo no território nacional somente àquele que obtivesse o registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. A atual Lei da Propriedade Industrial (Lei

Superior Tribunal de Justiça

GMLFS07

9.279/96), por sua vez, fixou o sistema atributivo mitigado da propriedade marcária, estabelecendo a necessidade de registro como regra, mas atribuindo direito de precedência ao utente de boa-fé, consoante se extrai do artigo 129, *verbis*:

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.

§ 1º **Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.**

4.1. No entanto, como sabido, o direito de uso exclusivo da marca não é absoluto, havendo dois princípios que limitam tal proteção, quais sejam: o **princípio da especialidade** (ou especificidade) e o **princípio da territorialidade**.

De acordo com o princípio da especialidade, positivado no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/96, a exclusividade do uso do sinal distintivo somente é oponível a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, dada a possibilidade de indução do consumidor em erro ou de associação com marca alheia.

Desse modo, o princípio da especialidade autoriza a coexistência de marcas idênticas, desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades diversos.

Nesse passo, vejo no princípio da especialidade o primeiro fundamento pelo qual não se pode acolher o pleito exordial.

É que, com efeito, o serviço por ela prestado em nada se assemelha ao da recorrida, **Folha de São Paulo**. A **Falha de São Paulo** produz *paródia* com base nas matérias produzidas pela **Folha**, expressando-se, declaradamente, de modo contrário às opiniões expostas pelo jornal, por meio da sátira e humor. Não havia e não pretendia haver no site suspenso *falhadesaopaulo.com.br* informações sobre o tempo, cotação de moeda estrangeira, números de inflação, notícias políticas, de moda ou cultura, dentre outras facilmente encontradas no domínio da recorrida.

O objeto explorado pela **Falha**, reconhecido inclusive pela recorrida (fl. 4), é a crítica aos posicionamentos políticos e ideológicos da **Folha**, sem qualquer intenção de autopromoção de matérias concorrentes. E isso pelo simples fato de que não haveria em seu sítio eletrônico as mesmas reportagens procuradas pelos consumidores da **Folha**.

Nesse passo, penso que pela diferença dos objetos explorados por uma e

Superior Tribunal de Justiça

GMLFS07

outra empresa, pela especificidade de seus serviços, já seria possível afastar a alegação de violação de direito de marca invocada pela ora recorrida.

4.2. De outra parte, há, no meu entendimento, fundamento ainda mais consistente apto a desconstituir a alegação de violação ao direito de marca.

É que a atividade exercida pela recorrente encontra regramento no direito de autor, mais específico, para o caso, que o direito de marcas, capaz de, por si só, resguardá-lo.

Destarte, sendo indiscutível que a conduta da recorrente se enquadra como *paródia*, o que se vê no caso sob exame é prática perfeitamente admitida e de acordo com o direito de liberdade de expressão, tais como garantidos pela Constituição da República.

Com efeito, a *paródia*, forma de expressão do pensamento e obra artística, é uma das limitações do direito de autor e sua previsão na Lei na 9.610/1998 está no art. 47, que tratou da permissão às *paráfrases e paródias*. Confia-se:

Art. 47. São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito.

Quanto às limitações e exceções aos direitos de autor, cumpre mencionar importante documento denominado *Direito ao Compartilhamento: Princípios sobre a Liberdade de Expressão e Direitos Autorais na Era Digital - 2013*, elaborado pela *Artigo 19*, Associação Civil sem fins lucrativos criada em Londres, em 1986, com o objetivo principal de proteger e promover o direito à liberdade de expressão e o acesso à informação previstos no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. (<https://www.article19.org/data/files/medialibrary/3716/13-04-23-right-to-share-PO.pdf>)

A título de conhecimento, confira-se o Princípio n. 6 do Documento que diz:

Princípio 6: Tratamento justo e trabalhos derivados

6.1. As limitações e exceções aos direitos autorais, sobretudo o tratamento justo, devem ser interpretadas de uma forma ampla para garantir uma maior proteção ao direito à liberdade de expressão.

6.2. A utilização criativa e transformadora de trabalhos originais sujeitos aos direitos autorais deve se beneficiar de uma proteção mais ampla de acordo com a exceção do tratamento justo dos direitos autorais.

Nessa linha de ideias, é possível afirmar que a paródia é imitação cômica de uma composição literária, filme, música, uma obra qualquer. Quase sempre dotada de comicidade, utilizando-se do deboche e da ironia para entreter. É fruto de interpretação

Superior Tribunal de Justiça

GMLFS07

nova, é adaptação de obra já existente a um novo contexto, com versão diferente, debochada, satírica.

Na jurisprudência desta Casa, foram localizadas poucas decisões monocráticas e apenas um acórdão com o termo de pesquisa "paródia". No acórdão referido, o eminente relator, Ministro Raul Araújo, define muito brevemente o instituto, mas, no caso, a paródia teria sido descaracterizada. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. OBRA MUSICAL. LETRA ALTERADA.

UTILIZAÇÃO EM PROPAGANDA VEICULADA NA TELEVISÃO. **PARÓDIA OU PARÁFRASE. INEXISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO DA OBRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.**

1. O autor da obra detém direitos de natureza pessoal e patrimonial. Os primeiros são direitos personalíssimos, por isso inalienáveis e irrenunciáveis, além de imprescritíveis, estando previstos no art. 24 da Lei 9.610/98. Os segundos, regulados pelo art. 28 da referida Lei, são passíveis de alienação.

2. Nesse contexto, nada há a reparar na decisão guerreada quando afirma ser o segundo recorrido ainda titular de direitos morais que podem ser vindicados em juízo, tendo direito à reparação por danos morais em face das modificações perpetradas em sua obra sem autorização, pois apenas alienou seus direitos autorais de ordem patrimonial.

3. Na hipótese dos autos, a letra original da canção foi alterada de modo a atrair consumidores ao estabelecimento da sociedade empresária ré, não havendo falar em paráfrase, pois a canção original não foi usada como mote para desenvolvimento de outro pensamento, ou mesmo em paródia, isto é, em imitação cômica, ou em tratamento antitético do tema. Foi deturpada para melhor atender aos interesses comerciais do promovido na propaganda.

4. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp 1131498/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 08/06/2011)

Importante mencionar que o fato de a paródia estar disposta entre as exceções aos limites ao direito autoral significa que aquele que realiza a paródia está dispensado de obter a autorização do autor da obra parodiada.

De fato, o artigo 47 da Lei n. 9.610/1998 permite a utilização da obra sem a anuência do titular, para a composição de paródia, mas sob as seguintes condições: que **a paródia não configure verdadeira reprodução** e que **não cause descrédito à obra originária**.

No que respeita à *verdadeira reprodução* da obra parodiada, a doutrina ensina que "o texto legal veda-lhe a 'verdadeira reprodução', implicitamente admitindo *certa imitação*, ou melhor, parcial imitação. Não fosse assim, não haveria paródia, visto

Superior Tribunal de Justiça

GMLFS07

que o legislador utilizou a expressão 'verdadeira reprodução' e não apenas o vocábulo 'reprodução'. Assim, a paródia sempre é imitação da obra originária, porém, não em demasia. **O que é certo é que a paródia necessita de alguma imitação para que o público identifique a obra originária, reconhecendo a nova versão como imitação cômica de obra anteriormente conhecida por este mesmo público**". (PEREZ, Priscila de Carvalho Ruiz. *Paródia como violação de direito autoral*. In: Revista da ABPI, n. 137, p. 32-43, jul./ago. 2015).

Noutro ponto, há ainda a condição *que não cause descrédito à obra originária*, de modo a que a paródia seja considerada lícita e permitida. Referida condição traz consigo, no entanto, considerável carga subjetiva, dificultando demasiadamente a análise de sua presença, não havendo por parte da legislação a fixação de qualquer parâmetro para determinar o que seja *descrédito*.

De fato, a ironia e a crítica são a essência da paródia e quando a lei prevê e protege esse tipo de manifestação e expressão está protegendo a irreverência do conteúdo apresentado.

Interessante lembrar ainda que a proteção à paródia, além de uso e costume do direito do entretenimento, é tradição brasileira, cuja matéria fora prevista já no Código Civil de 1916, antes mesmo da edição da primeira lei especial sobre o direito do autor. Confira-se:

Art. 665. É igualmente necessária, e produz os mesmos efeitos da permissão de que trata o artigo antecedente, a licença do autor da obra primitiva a outro, para de um romance extrair peça teatral, reduzir a verso obra em prosa, e vice-versa, ou dela desenvolver os episódios, o assunto e o plano geral. (Revogado pela Lei nº 9.610, de 1998)
Parágrafo único. **São livres as paráfrases, que não forem verdadeira reprodução da obra original.** (Revogado pela Lei nº 9.610, de 1998)

No que respeita a casos emblemáticos dessa forma de expressão, cumpre mencionar que já nos anos 1920, Aparício Fernando de Brinkerhoff Torelly, posteriormente auto intitulado Barão de Itararé, mantinha, sob sua autoria, o suplemento satírico denominado *A Manha*. O próprio nome do periódico, tal qual o caso dos autos, parodiava um dos grandes Jornais da época, *A Manhã*. Na verdade, aqui, trocou-se uma letra – o por a, lá, retirou-se um til. “*A Manha* começou a circular no dia 13 de maio de 1926 com o subtítulo “Órgão de ataques... de riso”. Propunha-se abertamente a “morder o calcanhar das autoridades”, especialmente a classe política. Com estilo irreverente e inovador, *A Manha* revelou-se em pouco tempo um sucesso de vendas, colocando-se à

Superior Tribunal de Justiça

GMLFS07

frente das publicações concorrentes. *A Manha* foi o primeiro jornal humorístico a fazer uso de fotomontagens para ridicularizar as autoridades”. (<http://bndigital.bn.gov.br/artigos/a-manha-2>). Não há notícias de que o nome do periódico tenha sido um problema para o Barão de Itararé.

Em linha semelhante de paródia, mais recentemente, na década de 1990, o renomado escritor e cartunista Ziraldo, criou revista de tiragem mensal, pela editora Pererê, com nome um tanto quanto inusitado, *Bundas*, utilizando-se da mesma diagramação da revista *Caras*, da editora Abril e, assim como a fonte de seu título, branca em fundo vermelho (na capa), tornava claro o tom paródico e satírico pretendido. “As comparações e menções frequentemente apareciam em algum lugar da revista. Bom exemplo está no primeiro editorial da revista, quando Veríssimo afirma que assim como *Caras*, *Bundas* “mostrará brasileiros em situações ridículas, dizendo coisas desconexas, em cores”. Em outro exemplo, na terceira edição, o autor visando ironizar e criticar as privatizações ocorridas no governo FHC, afirma que assim como *Caras* possui uma ilha, *Bundas* compraria um país: O Brasil – que estaria sendo vendido “por uma ninharia”. (LAPA, Bruna. *Caras X bundas*. VIII Encontro de Programas de Pós Graduação em Comunicação de Minas Gerais. www.ecomig2015.wordpress.com)

No caso de Ziraldo, houve o ajuizamento de ação por danos morais, com interposição de Recurso especial julgado pela egrégia Terceira Turma deste Tribunal. No recurso proposto, todavia, não foram questionadas as semelhanças entre uma e outra publicação, não havia reivindicação de marca por apropriação de diagramação, fonte, cores, estilo da revista *Caras*, tampouco havia disputa de domínio na rede mundial de computadores.

No julgamento proferido pela Terceira Turma, apenas a título de ilustração, interessante notar que a eminente Ministra relatora, Nancy Andrighi, em seu voto condutor, destacou as características da paródia, na linha que aqui se expõe:

Nesse aspecto, nota-se que o meio de comunicação é explicitamente satírico, o que se evidencia – se não por menos – pela proposta editorial calcada na possibilidade de fazer rir a partir da comparação com outra revista de grande circulação, cujo 'mote' é publicizar a vida íntima daquilo que se convencionou chamar de 'celebridades': pessoas que utilizam a mídia – expondo despudoradamente aspectos privados de sua personalidade – com o intuito de obter projeção pessoal.

(...)

A revista 'Bundas' tinha, claramente, nítido propósito editorial de apontar os excessos de um fenômeno social novo, surgido em meados da última década do século passado, que se consubstanciou na explosão do interesse público a

Superior Tribunal de Justiça

GMLFS07

respeito da vida de pessoas abastadas ou célebres, nacionais e estrangeiras.
(...)

Afirma-se, portanto, que, no contexto de uma publicação humorística destinada a ridicularizar outra revista, esta exibindo pessoas que mantêm um estilo de vida fulcrado na ostentação, a expressão “Barão da merda”, utilizada no humorístico, para além de representar um trocadilho popular com a atividade empresarial do construtor do castelo, atinge perfeitamente o objetivo do magazine ao associar um título nobiliárquico – semelhante ao que muitos dos 'colunáveis' daqueloutra revista exibem – a um termo que se contradiz absolutamente com a distinção da nobre comenda, assim causando impacto cômico pela inesperada associação de idéias que as expressões, uma vez relacionadas, provocam.

Abaixo a ementa do acórdão:

Civil. Ação de compensação por danos morais. Revista humorística.

Matéria satírica que teria maculado a honra de antepassado das recorrentes. Crítica social que transcende a memória do suposto ofendido para analisar, por meio da comparação jocosa, tendência cultural de grande repercussão no país.

- Dentro do que se entende por exercício da atividade humorística, a matéria não teve por objetivo a crítica pessoal ao antepassado das recorrentes, mas a sátira de certos costumes modernos que ganharam relevância e que são veiculados, hodiernamente, por mais de uma publicação nacional de grande circulação.

- O 'mote' supostamente lesivo, ademais, foi atribuído ao domínio público.

- A conduta praticada não carrega a necessária potencialidade lesiva, seja porque carecedora da menor seriedade a suposta ofensa praticada, seja porque nada houve para além de uma crítica genérica de tendências culturais, esta usando a suposta injúria como mera alegoria.

- Não cabe aos Tribunais dizer se o humor praticado é 'popular' ou 'inteligente', porquanto à crítica artística não se destina o exercício da atividade jurisdicional.

Recurso especial não conhecido.

(REsp 736.015/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2005, DJ 01/07/2005, p. 533)

No caso sob análise, é mister sublinhar, a meu juízo, que a diferença em relação ao casos citados acima está apenas no meio utilizado para parodiar, a *internet*. Nem mesmo o fato de a paródia já se expressar no *nome de domínio* é novidade, como se percebeu ter ocorrido com a paródia da magazine *A Manhã*.

5. Ademais, examinando a questão por outro ângulo, a recorrida alega que a existência do *site* de paródia, com o domínio *falhadesaopaulo.com.br*, causaria concorrência desleal em relação ao jornal Folha de São Paulo, por sua conotação comercial.

Superior Tribunal de Justiça

GMLFS07

Quanto à conotação comercial, o acórdão recorrido, reproduzindo os dizeres da sentença, se manifestou como a seguir:

Pelas reproduções do website falhadespaulo.com.br trazidas aos autos pelo próprio réu (fls. 135) percebe-se, na coluna à direita da página inicial, uma seção de links remetendo o usuário para outros websites, sendo o primeiro deles o da revista semanal Carta Capital. Ao final da página há, ainda, anúncio de sorteio de assinatura da revista Carta Capita entre os seguidores da conta do réu no Twitter. Ao anunciar a promoção, o website do réu reproduz integralmente a capa da edição 614, de setembro de 2010, da revista Carta Capital. Ao contrário do que faz com as reproduções do jornal da autora, o réu, ao reproduzir a capa da revista Carta Capital, não promove qualquer adulteração ou comentário crítico. É o que basta para caracterizar o website do réu como tendo conotação comercial.

Ora, a meu ver, observada sempre a máxima vênia, a análise feita pelas instâncias de origem, acerca da conotação comercial, não pareceram corretas e adequadas. É que a sentença e o acórdão extraíram de uma situação comum, permitida, sanção desassociada dos fatos, utilizando interpretação de legislação inadequada a reger o caso sob análise.

Com efeito, a sentença buscou arrimo no seguinte dispositivo da Lei de Marca, Lei n. 9.279/1996:

Art. 132. O titular da marca não poderá:

(...)

IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

No entanto, a legislação que disciplina a manifestação do pensamento pela paródia não prevê como condição para sua licitude e conformidade o fato de não possuir conotação comercial. Conforme visto, este não é requisito de sua perfeição.

Ainda, importante ressaltar que a concorrência desleal acusada pela recorrida também não se caracteriza nesse caso.

Em primeiro lugar, a meu juízo porque falha e folha não são concorrentes, não prestam serviços da mesma natureza. Em segundo lugar, porque a conduta da recorrente não tipifica concorrência desleal, questão, esta sim, definida no âmbito da Lei nº 9.279/96.

De fato, a Lei da Propriedade Industrial disciplina, em seu art. 2º, os modos pelos quais a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial se efetiva e, em seu inciso V, faz constar a repressão à concorrência desleal. E dispõe, mais no art. 195:

REsp 1548849

C54245255140708C05<4610:16

21/06/2017 8:40

9047380@

50902@

2014/0281338-0

Documento

Página 11 de 17

Superior Tribunal de Justiça

GMLFS07

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

6. Por fim, no que respeita à alegação de confusão que o domínio *falhadesaopaulo.com.br* possa causar aos leitores da Folha de São Paulo, da mesma forma, penso que não prospera a argumentação.

Superior Tribunal de Justiça

GMLFS07

Confirmam-se, abaixo, por sua adequação, as palavras proferidas na decisão de piso, confirmadas integralmente pelo acórdão (fls.):

No presente caso, a possibilidade de confusão não existe, pois a paródia é revelada, inteiramente, já pelo nome de domínio. O trocadilho anuncia, ao mesmo tempo, que se trata de uma sátira, e que é objeto dela. Nem mesmo um “tolo apressado” seria levado a crer tratar-se de página de qualquer forma vinculada oficialmente ao jornal da autora, pois a paródia anunciada pelo nome de domínio, é reiterada pelo conteúdo do website. Além disso, dadas as posições das letras “A” e “O” no teclado QWERTY, tradicionalmente utilizado nos computadores pessoais e demais eletrônicos por meio dos quais a internet é acessada, fica afastada qualquer possibilidade de typosquatting, modalidade de cybersquatting em que o usuário, por simples erro de digitação, acaba por acessar website diverso do pretendido.

Nesse ponto, vale ressaltar que um dos elementos distintivos da inexistência de confusão entre as marcas refere-se ao grau de especialização dos adquirentes dos serviços prestados por aquelas empresas, segundo o qual seria capaz de afastar a possibilidade de confusão ou associação entre as marcas.

Dessarte, a questão, em regra, deve ser analisada sob a perspectiva do homem médio (*homo medius*), ou seja, naquilo que o magistrado imagina da figura do ser humano dotado de inteligência e perspicácia inerente à maioria das pessoas integrantes da sociedade.

Nessa linha de inteligência, confira-se o entendimento doutrinário:

Por fim, a apreciação deve ser procedida segundo a ótica do consumidor comum, desatento e despreparado por natureza [...]. Jamais deve ser a impressão causada ao julgador em litígio, normalmente mais preparado e instruído. Nesse caso, o julgador deve afastar-se da postura de árbitro do litígio e postar-se como se fosse um cidadão, um consumidor, auferindo se, nesta situação tranquila, faria a associação ou confundiria as marcas. (SCUDELER, Marcelo Augusto. Do direito das marcas e da propriedade industrial. Campinas: Servanda, 2013, p. 115-116).

Todavia, não se olvide que determinados produtos ou serviços são colocados no mercado para consumidores bem específicos. Entre outras características, leva-se em consideração o nível social, o conhecimento intelectual, o grau de formação e outras condições especiais dos eventuais adquirentes. Em outros casos, a atividade de comércio tem como clientes apenas pessoas jurídicas de pequeno, médio ou grande porte. Portanto, essa é a tônica do mercado cada vez mais globalizado e setorizado.

Nessa linha de entendimento, não é difícil concluir pelo elevado grau de discernimento e de inteligência que um leitor de jornal possui, mormente da Folha de São

Superior Tribunal de Justiça

GMLFS07

Paulo. É difícil imaginar que um leitor integrante de grupo tão restrito não seja capaz de reconhecer os donos dos textos que lê, se não imediatamente, em poucos minutos. Isso, porque presume-se a capacidade intelectual avançada desse grupo, caracterizada, ao menos, pelo maior interesse pela leitura e informação.

7. Interessante destacar, ademais, que 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.

Como bem elucida a doutrina:

(...) do ponto de vista estritamente técnico, o nome de domínio nada mais é do que uma sequência alfanumérica (não podendo ser exclusivamente numérica) que representa um determinado *host*, e por meio da qual se acessa esse *host*.

Os endereços dos *hosts* são, na verdade, representados por uma sequência de números, que são os endereços IP. Como a memorização desses números seria pouco conveniente para as pessoas, desenvolveu-se um sistema descentralizado de dados em que letras que formam o nome de domínio são convertidas e associadas aos números dos endereços IP, facilitando a forma de operar na internet para as pessoas (que preferem as letras, pois estas são passíveis de associação), e para os computadores (que utilizam com mais eficiência os números, pois trabalham no sistema binário). Portanto, o nome de domínio é o reflexo, numa forma amigável e mnemônica, do endereço IP de um *host*. (FONTES, Marcos Rolim Fernandes. *Nomes de domínio no Brasil*. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 93)

O Sistema de Nomes de Domínio (ou *Domain Name System - DNS*) é uma estrutura de identificação hierárquica, que foi designada para garantir que cada nome seja globalmente único e que corresponda a um valor numérico distinto. Ele resolve um nome de domínio, como "stf.gov.br", em um endereço IP único, um nome numérico que contém quatro blocos de até três dígitos cada, como 32.104.87.2, que irá apontar para apenas um lugar na Internet. O DNS foi designado, primariamente, como um mecanismo mnemônico que faz com que as pessoas se lembrem do "endereço" das páginas *Web* mais facilmente.

A hierarquia DNS é estruturada em domínios separados, em que uma entidade administrativa mantém controle de cada nível. Quando uma pessoa digita um domínio, o pedido é direcionado primeiro ao servidor DNS, geralmente operado por um provedor de serviços Internet (*Internet Service Provider - ISP*), que então localiza as bases de dados para cada subdomínio, da direita para a esquerda. O servidor DNS, a princípio, localiza um *host/servidor*, e no final, localiza a página correspondente e manda a mensagem de volta ao computador originário. (KAMINSKI, Omar. *Conflitos sobre nomes de domínio: e outras questões jurídicas da internet*. Ronaldo Lemos e Ivo Waisberg (org.). São Paulo: Revista dos Tribunais/Fundação Getúlio Vargas. 2003, pp. 244/245)

Superior Tribunal de Justiça

GMLFS07

Assim, "sendo o nome de domínio um sinal distintivo passível de apropriação mediante o registro no órgão próprio; podendo seu titular usá-lo, gozá-lo e dispô-lo; e, somando-se a isso, o fato de ter valor econômico, sendo objeto de milhares de transações, não haveria maior dificuldade em considerá-lo como um bem imaterial, sobre o qual o seu dono (quem o registrou) tem um direito de propriedade, numa típica relação de direito real" (FONTES, Marcos Rolim Fernandes. *Op. Cit.*, p. 113).

A despeito da divergência doutrinária, é certo que a Constituição da República de 1998, consoante afirmado alhures, 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.

A Portaria Interministerial 147/95 (editada em conjunto pelos Ministros das Comunicações e da Ciência e Tecnologia) criou o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), com as atribuições, dentre outras, de coordenar os registros de nomes de domínios no país (inciso V do artigo 1º).

De início, as funções atinentes ao registro de nomes de domínio foram delegadas à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Em 2005, contudo, foi criado o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) que passou a ser responsável pela atividade de registro de domínios ".br".

Em 1998, o Comitê Gestor promulgou resolução fixando as 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 - erigiu princípio fundamental denominado "*First Come, First Served*" (adotado até os dias atuais), 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 dependia 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.

Nesse ponto, o artigo 2º do Anexo I da referida resolução preceituava que o nome escolhido pelo requerente para registro não poderia tipificar **nome não registrável**, o qual compreendia, entre outros, 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*".

Superior Tribunal de Justiça

GMLFS07

Consequentemente, 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 dos consumidores, desvio de clientela, aproveitamento parasitário, diluição de marca ou que revele o intuito oportunista de pirataria de domínio.

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).

Diante desse quadro, também por essas razões, penso que não há qualquer prejuízo às titulares da marca ou aos consumidores com a utilização do sítio na internet.

Isso porque o nome de domínio escolhido pelo *blog Falha de São Paulo*, *falhadesaopaulo.com.br*, não se revela capaz de causar confusão entre o serviço jornalístico virtual prestado pela Folha de São Paulo e o prestado pela Falha, destinado a oferecer crítica por meio de paródia às matérias jornalísticas da recorrida.

Em recente julgamento realizado em dezembro de 2016 (ainda não publicado), Resp n. 1.466.212/SP, esta egrégia Quarta Turma apreciou recurso, cuja controvérsia era definir se a anterioridade de registro de marca, em uma classe específica, conferia ao titular o direito à utilização exclusiva de nome de domínio equivalente no âmbito da rede mundial de computadores (*internet*).

Naquela oportunidade, diferente do caso sob análise, mas com ele semelhante em certa medida, tratou-se de marcas, aqui prepondera o direito de autor, este colegiado negou provimento ao apelo, reconhecendo a possibilidade de coexistência de nomes semelhantes de marcas, sem que isso representasse violação ao direito de qualquer espécie. Do voto condutor, destaca-se trecho que resume a deliberação, confira-se:

Isso porque o nome de domínio escolhido pela sociedade empresária ré ("paixao.com.br") **não se revela capaz de causar confusão entre os produtos comercializados pelas autoras (cosméticos Paixão) e o serviço virtual a ser disponibilizado no site**, destinado a aproximar pessoas para relacionamentos amorosos.

Não se evidencia, portanto, qualquer circunstância que implique aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição da marca, com a indução dos consumidores em erro. Ou seja, sequer em tese a conduta descrita nos autos configura o crime de concorrência desleal alegado pelas demandantes.

(...)

A incidência, no caso, *mutatis mutandis*, do princípio da especialidade no

Superior Tribunal de Justiça

GMLFS07

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".

Uma vez mais anoto que, assim como no julgado citado acima, as partes demandantes oferecem serviços absolutamente diversos, sendo este um dos fundamentos aqui explicitados, assim como o foi no Resp n. 1.466.212/SP.

8. Não se evidencia, portanto, qualquer circunstância que implique aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição da marca, com a indução dos consumidores em erro. Ademais, sequer em tese a conduta descrita nos autos configura o crime de concorrência desleal alegado pela autora, aqui recorrida.

A incidência, no caso, *mutatis mutandis*, do princípio da especialidade no registro da marca, demonstra a possibilidade de coexistência de nomes de domínio compostos até pelo mesmo signo distintivo acrescido do ramo de atividade do titular, o que não é o caso dos autos, em que os domínios, apesar de semelhantes, são diferentes.

9. Ante o exposto, peço licença para **divergir** do voto proferido pelo eminente e culto relator, e dar parcial provimento ao recurso especial para reconhecer a inexistência de violação de direito de marca da recorrida e liberar o uso do domínio *falhadesaopaulo.com.br*. Honorários advocatícios em favor da recorrente, que fixo em R\$10.000,00 (dez mil reais).

Saliente-se, por fim, quanto ao dano moral negado na origem, não há qualquer discussão acerca da questão em sede de recurso especial, tendo a matéria transitado em julgado após a sentença (fl. 705).

É como voto.