



NWN  
Nº 70048098230  
2012/CÍVEL

**Apelação cível. Propriedade industrial e intelectual. Obrigação de não fazer. Ação indenizatória. Lei de propriedade industrial. Marca com registro de domínio na internet. Indenização por dano moral. Súmula 227 do STJ. Possibilidade de a empresa sofrer dano moral. O valor da indenização pelo dano moral deve ser fixado considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano. Apelo não provido.**

APELAÇÃO CÍVEL

SEXTA CÂMARA CÍVEL

Nº 70048098230

COMARCA DE PORTO ALEGRE

DANIEL BIACCHI RAYMUNDO ME

APELANTE

DELL INC

APELADO

## **ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, negar provimento ao apelo.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores **DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA (PRESIDENTE E REVISOR) E DES. ARTUR ARNILDO LUDWIG.**

Porto Alegre, 31 de maio de 2012.

**DES. NEY WIEDEMANN NETO,**



NWN  
Nº 70048098230  
2012/CÍVEL

Relator.

## RELATÓRIO

### DES. NEY WIEDEMANN NETO (RELATOR)

Adoto o relatório da sentença, fls. 395 e seguintes, que passo a transcrever:

*DELL INC., qualificada na inicial, ajuizou esta Ação em face de DANIEL BACCHI RAYMUNDO, igualmente qualificado, alegando que o réu, na condição de empresário individual concorrente, registrou os domínios “revendaautorizadell.com.br” e “revendadell.com.br”, reproduzindo totalmente as suas marcas registradas e de sua propriedade, o que é ilícito, nos termos da Lei 9.279/96. Contou que, tão logo tomou conhecimento do ilícito, promoveu duas notificações ao réu, que restaram infrutíferas, pois, inclusive, houve renovação dos domínios até 25/05/2011 e 03/06/2011. Requereu o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, para que fosse determinado ao réu que se abstinisse da utilização de nome de domínio que contenha a expressão “DELL”, tais como, “revendaautorizadell.com.br” e “revendadell.com.br”, sob pena de multa; para que fosse oficiado ao Núcleo de Informação e Coordenação do 'Ponto BR', para que este procedesse à suspensão dos referidos registros de nomes de domínio, até o desfecho da presente lide; bem como que o réu fosse proibido de veicular o uso da expressão “DELL”, sozinha ou seguida de outros elementos, seja em qualquer meio for, sob pena de multa. Ao final, requereu a procedência da ação, para tornar definitivas as medidas que anteciparam a tutela, bem como para (a) que seja determinada a transferência dos nomes de domínio “revendaautorizadell.com.br” e “revendadell.com.br” para o seu “braço” no Brasil, mediante a expedição de ofício ao Núcleo de Informação e Coordenação do 'Ponto BR'; e (b) condenar o réu ao pagamento de indenização por perdas e danos morais e materiais, o primeiro a ser fixado por arbitramento e o segundo a ser arbitrado em fase de liquidação de sentença, considerando-se que o ato ilícito se deu em virtude de*



NWN  
Nº 70048098230  
2012/CÍVEL

*violação dos direitos intelectuais da autora. Instruiu a inicial com os documentos das fls. 25/322.*

*A apreciação dos pedidos de tutela antecipada restou postergada para depois da contestação, conforme despacho da fl. 324.*

*Citado regularmente (fl. 326v), em contestação tempestiva (fls. 331/348), o requerido, alegou, em preliminar, inépcia da inicial, sustentando a incongruência entre a causa de pedir e o pedido, porquanto a demandante fundamenta toda a sua pretensão sobre os direitos de propriedade industrial relativos ao uso da marca "DELL", contudo, nos pedidos, requereu a transferência de domínio de endereços de internet para a sua propriedade. Sustentou, referente ao pedido de danos materiais, que estes devem ser certos e determinados, conforme preconiza o art. 286, do CPC, devendo o feito ser extinto, também, nesse ponto. No que nominou de mérito, asseverou a inaplicabilidade da Lei 9.279/96 ao presente caso, pois a propriedade industrial não guarda relação com a questão de registro de nome de domínio na internet. Disse que, ainda que aplicável a referida lei ao presente caso, os dispositivos legais no citado texto não permitem a compreensão de qualquer ilícito praticado pela empresa demandada. Discorreu, após, sobre as diferenças entre registro de marca e registro de domínio e sobre o exercício regular do direito ao registro de domínio, o que afastaria qualquer dever de reparação. Disse, ainda, que a "Registro '.br'" permite a qualquer interessado a possibilidade de alteração de propriedade do registro de domínio de um determinado nome já registrado, evitando a utilização do Poder Judiciário; e que a requerente não possui registro no INPI dos domínios que pretende adquirir. Sustentou a inexistência de concorrência entre as partes e que houve coação ilegal por parte da autora e não tentativa de resolução amigável do conflito, conforme referido. Referiu, por fim, a inexistência de dano material e moral. Requereu, em acolhimento à preliminar, a extinção do processo sem resolução de mérito, ou, em caso de enfrentamento desse, a improcedência. Juntou documentos nas fls. 349/357.*

*A autora replicou nas fls. 359/368 e juntou os documentos das fls. 369/391.*

*Na decisão da fl. 393 foi indeferido o pedido de antecipação de tutela e determinado o julgamento antecipado da lide, sendo que não consta nos autos*



NWN  
Nº 70048098230  
2012/CÍVEL

*notícia de interposição de agravo, retido ou por instrumento, em face dessa decisão.*

*Vieram os autos conclusos.*

*Foi o relatório.*

A sentença apresentou o seguinte dispositivo:

*Isso posto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos formulados por DELL INC. nos autos da presente ação, que moveu em face de DANIEL BIACCHI RAYMUNDO, para o efeito de:*

**3.1) determinar** que o requerido se abstenha de utilizar a marca “DELL”, os nomes de domínio com a expressão “DELL”, bem como de veicular e usar a expressão “DELL”, sozinha ou seguida de outros elementos, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00, nos termos do art. 461-A do CPC;

**3.2) determinar a transferência** dos nomes de domínio “revendaautorizadella.com.br” e “revendadell.om.br” para a autora, devendo ser oficiado ao Núcleo de Informação e Coordenação da Ponto BR; e

**3.3) condenar** o requerido ao pagamento de indenização a autora, para reparação de danos morais, no valor de R\$ 10.000,00, corrigida monetariamente pelo maior índice oficial que se verificar, a partir da publicação desta, acrescida de juros legais de 1% ao mês, a contar da citação.

*Considerando a sucumbência recíproca, **condeno** o demandado ao pagamento de 75% das despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da demandante, que fixo em 15% sobre o valor da condenação pecuniária atualizada, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC. **Arcará** a demandante com o restante das despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da demandada, os quais fixo em R\$ 545,00, com base no art. 20, § 4º, do CPC.*

**Fica vedada a compensação honorária**, tendo em vista que, quando de sua fixação, já considerei e compensei o decaimento de cada uma das partes (na forma do caput do art. 21, do CPC), modo que a compensação, uma vez mais, constituiria bis in idem injustificável, com severo prejuízo aos patronos das partes (reais titulares daquele direito de crédito). De mais a mais, há de se considerar que, quando o CPC, no art. 21, caput, estabelece que devem ser



NWN  
Nº 70048098230  
2012/CÍVEL

*compensados os honorários, o faz para orientar o Juiz no sentido de assim os considerar no cálculo do valor, pois diz com a fixação dos honorários na sentença, sendo regra de direito processual, não se confundindo com a compensação de direito material prevista no diploma material.*

A parte ré apelou, fls.414-422, argüindo, preliminarmente a inépcia da inicial, por ser incongruente a causa de pedir e o pedido. Pediu a reforma da decisão no tocante ao dano moral fixado contra pessoa jurídica, pois inviável tal condenação. Asseverou haver perda do objeto, pois ausente a ilicitude ao registrar o domínio na internet. Disse que a lei nº 9.279/96 não se aplica ao caso dos autos por não guardar nenhuma relação com o registro de domínio na Internet.

Contrarrazões, fls.425-434.

Registro, por fim, que tendo em vista a adoção do sistema informatizado, os procedimentos para observância dos ditames dos arts. 549, 551 e 552, do CPC foram simplificados, mas observados na sua integralidade.

É o relatório.

## **VOTOS**

### **DES. NEY WIEDEMANN NETO (RELATOR)**

Nego provimento ao apelo.

Inicialmente, afasto a preliminar de inépcia da inicial, pois não vejo incongruência entre a causa de pedir e o pedido.

Tenho que preenchidos os requisitos do art. 282 do CPC. Da narração dos fatos decorre o pedido lógico, certo e determinado, sendo possível a pretensão no ordenamento jurídico pátrio.



NWN  
Nº 70048098230  
2012/CÍVEL

A petição inicial só será considerada inepta quando o vício for tão grave que impossibilite a defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional, hipóteses que não ocorreram nestes autos.

Igualmente, entendo que não houve incompatibilidade entre o pedido e os fundamentos utilizados pela parte autora.

Desta forma, afasto a preliminar de inépcia suscitada.

Quanto ao mérito, tenho que se impõe a manutenção da sentença de lavra do Julgador Monocrático do **Dr. Mauro Caum Gonçalves**, que com inegável acerto e adequação, desatou a questão, nada havendo a acrescentar aos fundamentos esposados, razão pela qual transcrevo abaixo o ato sentencial, incorporando-o ao presente voto, como razões de decidir:

*2.2) Da aplicabilidade da Lei de Propriedade Industrial (9.276/96).*

*Inicialmente, tenho como incontroverso que o autor efetuou o registro dos nomes de domínio “revendaautorizadadell.com.br” e “revendadell.com.br”, como endereço de internet.*

*Assim, o cerne da controvérsia reside na discussão acerca da aplicabilidade, ao caso em comento, da Lei nº 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, já que, segundo afirmado pelo requerido, não se pode confundir registro de marca com registro de domínio na internet.*

*Porquanto o registro da marca é regulado pela referida lei, o registro de domínio, que é o nome utilizado para localizar e identificar conjuntos de computadores na rede mundial de computadores, internet, e que foi concebido com o objetivo de facilitar a memorização dos endereços de computadores, é organizado, no Brasil, pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil, órgão criado pela Portaria Interministerial MC/MCT nº 147.*

*Referido Comitê (CGI.br) editou inúmeras resoluções a serem consideradas, no que tange ao registro do domínio, sendo que a regra principal está esculpida, atualmente, no art. 1º, da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P.*

*Dispõe o referido artigo:*



NWN  
Nº 70048098230  
2012/CÍVEL

*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.***

*Já no que tange à marca, esta faz parte do conceito de propriedade industrial e é regulada pela Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), que em seus artigos 122 e 123 a define como o signo suscetível de representação visual, destinado a distinguir produto ou serviço de outro idêntico ou afim, de origem diversa.*

*Nesse ponto, salienta-se que a referida legislação tutela não só o empresário, mas garante ao consumidor a plena capacidade de reconhecer o produto e/ou serviço que está adquirindo e/ou contratando.*

*Nesse sentido, o Des. Artur Arnildo Ludwig, no julgamento da Apelação Cível nº 70021977244 , referiu “que quando estamos diante de questões de marca, não basta situar a discussão somente no direito marcário como proteção ao empresário, mas também no direito marcário com estreita ligação com o direito do consumidor, a fim de garantir a função econômico-social do regramento jurídico”.*

*Tecidas essas considerações, temos, no caso em comento, de um lado, a requerente, uma empresa de grande porte, reconhecida mundialmente pela venda de computadores e, de outro, o requerido, empresário individual, que tem como objeto a reparação e manutenção de equipamentos eletrônicos de uso*



NWN  
Nº 70048098230  
2012/CÍVEL

*peçoal e doméstico, que registrou os domínios de endereço de internet “revendaautorizadadell.com.br” e “revendadell.com.br”.*

*Tem-se, como se vê, que a questão mostra-se bastante temerosa, não só pelos direitos envolvidos, mas, principalmente, pela insuficiência de regramento capaz de tratar do conflito entre o nome de domínio e a marca e da total e inevitável interferência da Internet nas relações jurídicas, sociais, econômicas, e até políticas da sociedade.*

*Para decidir a questão, imperioso trazer à baila, o item '3', da Resolução nº 13 da Associação Brasileira de Propriedade Industrial<sup>1</sup>, que resolveu o conflito entre Marcas e Nomes de Domínio - Extensão da proteção do Registro de Marca à Internet, quando se trata de marca notória ou de alto renome in verbis:*

*“3 - A notoriedade ou alto renome não são condições imprescindíveis para que as marcas sejam protegidas na Internet contra a imitação ou reprodução (parcial, total ou com acréscimo), mas demonstram o dolo do agente ao usurpá-las e permitem a exacerbação das medidas sancionatórias;”*

*Merece ser levado em consideração, também, o determinado pelo art. 126, da Lei de Propriedade Industrial, no sentido de que **a marca notoriamente conhecida goza de proteção especial.***

*Desta feita, tenho que, não obstante a confusão entre 'marca' e 'domínio', a utilização dos domínios “revendaautorizadadell.com.br” e “revendadell.com.br” pelo requerido, é indevida, podendo trazer prejuízos não só à requerente, mas, também, ao consumidor, que, no intuito de contatar a empresa DELL, acaba contatando com o requerido.*

### **2.3) Da transferência dos domínios para a autora.**

*Nos termos da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P, é possível a transferência dos domínios para o nome da autora, já que não poderão ser de propriedade de outra pessoa que não esta.*

*Nesse sentido, inclusive, a demandante juntou formulário de pedido de transferência o que demonstra ser possível o pedido.*

*Cabível, pois, a expedição de ofício ao Núcleo de Informação e Coordenação do “Ponto '.br’ “ – NICbr,*





NWN  
Nº 70048098230  
2012/CÍVEL

*para que este transfira os domínios “revendaautorizadell.com.br” e “revendadell.com.br” para a requerente, impedindo que terceiros utilizem.*

#### **2.4) Dos danos materiais.**

*Embora afastada a inépcia da inicial arguida pelo requerido em contestação, deveria a demanda ter produzido prova dos danos materiais que alegou ter suportado, não bastando a mera alegação genérica de que o registro dos domínios pela demandado tenha desviado a sua clientela e reduzido o valor comercial da sua marca. Sequer indicou como se chegaria à essa constatação, a fim de viabilizar um convencimento de que pudesse ter ocorrido o dano e, com isso, propiciar liquidação por artigos.*

#### **2.5) Dos danos morais.**

*Por fim, no tocante à pretensão atinente aos danos morais, tenho que caracterizados, visto que *in re ipsa*, ou seja, decorrentes da própria violação do direito à propriedade industrial, prescindindo de prova objetiva acerca do dano.*

*Cumpra, assim, estabelecer o quantum indenizatório.*

*De acordo com as particularidades do caso em apreço, em especial a repercussão do dano e as condições do agressor, e atento o juízo à dupla finalidade do dever de indenizar, quais sejam, a necessidade de compensar a vítima e de punir o agente que pratica o ato ilícito, entendo que deva a indenização ser fixada no montante de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que deverá ser corrigida monetariamente desde a publicação da sentença, pelo maior índice oficial que se verificar, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.*

*1 disponível em <http://www.abpi.org.br/biblioteca1.asp?idioma=&secao=Biblioteca&subsecao=Resoluções> da ABPI&assunto=Resolução específica&id=56*

Quanto à condenação em indenização por dano moral, tenho que merece ser mantida.



NWN  
Nº 70048098230  
2012/CÍVEL

Ressalto ser pacífica a posição do eg. STJ na possibilidade de a pessoa jurídica sofrer abalo moral, consoante previsão da Súmula 227.

Assim, não se sustentam as ponderações da apelante em não reconhecer que a pessoa jurídica é capaz de sofrer danos morais, vez que atingida a sua reputação junto à sociedade, sendo este o caso dos autos.

Sérgio Cavalieri Filho atualmente define honra como sendo o conjunto de predicados ou condições de uma pessoa, física ou jurídica, que lhe conferem consideração e credibilidade social; é o valor moral e social da pessoa que a lei protege ameaçando de sanção penal e civil a quem a ofende por palavras ou atos, CAVALIERI FILHO, Sérgio. **Programa de Responsabilidade Civil**. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 119.

Pondero que no caso telado, o dano moral exsurge dos prejuízos causados à honra objetiva da empresa, mais precisamente à sua imagem comercial e de seus produtos, devendo a prática ilegal adotada pela empresa requerida ser rechaçada e punida, sendo o caráter punitivo-pedagógico a razão da indenização por dano moral.

É consabido que pode o juiz estabelecer o montante que entende devido no caso concreto. Para isso, mister se faz que observe alguns aspectos e circunstâncias, tais como a realidade econômica do ofendido e do ofensor; o grau de culpa; a extensão do dano e a finalidade da sanção reparatória.

Convém ressaltar, o arbitramento do quantum indenizatório deve ser justo, a ponto de alcançar seu caráter punitivo e de proporcionar a satisfação do prejuízo moral sofrido pela vítima.

A este respeito, ensina o jurista Carlos Alberto Bittar:

*"(...) a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que não se aceita o comportamento assumido, ou evento*



NWN  
Nº 70048098230  
2012/CÍVEL

*lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expressivo, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser a quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante." (Reparação civil por danos morais. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. p.233)*

No presente caso, a verba indenizatória foi fixada em quantia correta, no meu modo de ver, sendo que a prestação jurisdicional arbitrou de modo satisfatório a indenização para reparar o dano experimentado pela empresa autora e reprovar a má conduta praticada pela parte ré.

O dano moral deve ser fixado, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano. Inegável a conduta ilícita da demandada, que, por, seu ato e responsabilidade, causou a ofensa moral noticiada inicialmente.

Por último, enfrente a alegação do apelante de que teria havido a perda do objeto da ação. Disse, no recurso, que já transferiu o domínio na internet para a recorrida antes da prolação da sentença.

Contudo, sem razão a apelante, pois inexistia a possibilidade de transferência administrativa de nome de domínio, o que se daria através da cessão voluntária, o que não ocorreu. O que se denota dos autos é que a requerida deixou de pagar a anuidade para manutenção dos registros, sem qualquer aviso a apelada, deixando-os liberados inclusive para terceiros. E, se a apelada não tivesse registrado por sua conta e risco correria o perigo de perdê-los para terceiros.

Assim, a toda evidência, não houve a perda do objeto da ação, vez que necessário o ajuizamento da demanda.



NWN  
Nº 70048098230  
2012/CÍVEL

Voto no sentido do não provimento do apelo.

**DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA (PRESIDENTE E REVISOR)** - De acordo com o(a) Relator(a).

**DES. ARTUR ARNILDO LUDWIG** - De acordo com o(a) Relator(a).

**DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA** - Presidente - Apelação Cível nº 70048098230, Comarca de Porto Alegre: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME."

Julgador(a) de 1º Grau: MAURO CAUM GONCALVES