



COMARCA DE PORTO ALEGRE
3ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
Rua Márcio Veras Vidor (antiga Rua Celeste Gobato), 10

Nº de Ordem: 695/2011
Processo nº: 001/1.11.0009961-2 (CNJ:.0008805-94.2011.8.21.0001)
Natureza: Ordinária - Outros
Autor: DELL INC
Réu: Daniel Biacchi Raymundo
Juiz Prolator: Mauro Caum Gonçalves
Data: 29/09/2011

1.0) RELATÓRIO

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

Vieram os autos conclusos.

Foi o relatório.

Passo a motivar a decisão que ao final adotarei.

2.0) FUNDAMENTAÇÃO

2.1) Da inépcia da inicial.

Não vislumbro a alegada inépcia da petição inicial em virtude de restarem observados os incisos do artigo 295, parágrafo único do CPC.

Os fatos estão habilmente narrados, explicitam uma conclusão lógica, sendo que da narrativa utilizada, constata-se a causa de pedir.

Os pedidos são perfeitamente possíveis, considerando nosso ordenamento jurídico, assim como compatíveis entre si, sendo perfeitamente constatados no decurso da peça vestibular.

O fato de a autora ter postulado a transferência dos domínios utilizados pelo requerido não é incompatível com fundamentos já que sustenta que, com o cancelamento daqueles, correria o risco de ver terceiros registrando os mesmos domínios.



Outrossim, embora não esteja quantificado o pleito indenizatório, tal situação não desqualifica a pretensão, sendo que o dano material poderá ser quantificado conforme a prova carreada nos autos.

Ademais, embora o pedido, de regra, deva ser certo e determinado, há possibilidade de a parte autora formular pedido genérico, quando não for possível determinar, de modo definitivo, as consequências danosas do fato, sendo esse o caso dos autos.

Afasto, portanto, a preliminar arguida.

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 “revendaautorizadell.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:

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 pessoal 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 Industrial¹, 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.

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



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” – NIC.br, para que este transfira os domínios “revendaautorizadadell.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.

3.0) 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 “revendaautorizadadella.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 demandantes 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 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.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, **oficie-se ao Núcleo de Informação e Coordenação da Ponto.br.**

Porto Alegre, 29 de setembro de 2011.

MAURO CAUM GONÇALVES,
Juiz de Direito,
1º Juizado, 3ª Vara Cível.