



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.466.212 - SP (2013/0336840-4)

RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : PAPYRUS L L C
RECORRENTE : DM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADO : ADILSON BUCHINI E OUTRO(S) - SP163543
RECORRIDO : NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC BR
ADVOGADOS : KELLI PRISCILA ANGELINI NEVES E OUTRO(S) - SP193817
KAREN RANIELLI BORGES - SP276222
RECORRIDO : PLANO SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME
ADVOGADO : CLÁUDIA VILLAGRA DA SILVA MARQUES E OUTRO(S) - SP125417
INTERES. : FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO FAPESP

EMENTA

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

1. O nome de domínio (*domain name*) é o sinal designativo utilizado para identificar e localizar o endereço eletrônico ou a *home page* de agentes que, de algum modo, exerçam atividade (econômica ou não) na internet. A despeito da divergência doutrinária sobre sua natureza jurídica (direito autônomo de propriedade ou direito derivado de outro incidente sobre bem imaterial), é certo que a Constituição da República de 1998 reconhece não só proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas, mas também a quaisquer outros signos distintivos (inciso XXIX do artigo 5º), expressão que abrange, por óbvio, o nome de domínio.

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

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



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

(artigo 1º).

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

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

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

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

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

10. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira (Presidente) e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.

Dr(a). KELLI PRISCILA ANGELINI NEVES, pela parte RECORRIDA: NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC BR

Brasília (DF), 06 de dezembro de 2016(Data do Julgamento)

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.466.212 - SP (2013/0336840-4)

RECORRENTE : PAPYRUS L L C
RECORRENTE : DM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADO : ADILSON BUCHINI E OUTRO(S) - SP163543
RECORRIDO : NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC BR
ADVOGADOS : KELLI PRISCILA ANGELINI NEVES E OUTRO(S) - SP193817
KAREN RANIELLI BORGES - SP276222
RECORRIDO : PLANO SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME
ADVOGADO : CLÁUDIA VILLAGRA DA SILVA MARQUES E OUTRO(S) - SP125417
INTERES. : FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO FAPESP

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

1. DM Indústria Farmacêutica Ltda. e Papyrus L. L. C. ajuizaram ação em face de Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP e Plano de Serviços de Internet Ltda. - ME, objetivando o cancelamento do registro de nome de domínio na *internet* e a abstenção do uso da marca "Paixão", bem como indenização por danos materiais e morais decorrentes da violação de direitos de propriedade intelectual e por atos de concorrência desleal.

Na inicial, narraram ser titulares, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, da marca (nominativa e mista) "Paixão", inserta na classe 03.20, referente a produtos de perfumaria e higiene e artigos de toucador em geral, o que lhes conferiu o direito de uso exclusivo da expressão em todo o território nacional. Sustentaram a notoriedade ou o alto renome *"da tradicional e famosa marca de produtos cosméticos PAIXÃO, diariamente vista em propagandas veiculadas em televisão e periódicos em rede nacional, além de ser facilmente encontrada em prateleiras de todo o comércio nacional"* (fl. 12). Aduziram que a microempresa (segunda ré), em desconformidade com a regra proibitiva do registro de nomes de domínio que reproduzam marcas de terceiros notoriamente conhecidas ou de alto renome, requereu e obteve, junto à FAPESP (primeira ré), o registro do nome de domínio "paixao.com.br". Alegaram a deslealdade da conduta da segunda ré, a qual presumem estar imbuída da *"intenção de promover alguma campanha contra as autoras ou, mais provavelmente, na obtenção de lucro fácil com a possibilidade de alugar ou vender este nome para as próprias empresas titulares desta marca no Brasil e em diversos países do mundo ou, ainda, para terceiros"* (fl. 12). Afirmaram que não promoveram o registro do nome de domínio "paixao.com.br", por deterem a titularidade de mais de duzentas marcas, o que superava o limite máximo estipulado pela FAPESP (dez registros de número de domínios por CNPJ).



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Diante de tal quadro fático, requereram: **(i)** a antecipação da tutela jurisdicional, a fim de que fosse cancelado o registro do referido endereço eletrônico, abstendo-se a segunda ré *"de utilizar qualquer outro nome de domínio que contenha em sua composição a marca PAIXÃO, seja na internet ou em veículo de outra natureza, sob pena de pagamento de multa no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento"* (fl. 23); **(ii)** a concessão, em definitivo, do pleito antecipatório; e **(iii)** a condenação da microempresa ao pagamento de indenização, a título de danos materiais e morais, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de utilização do domínio eletrônico, desde seu registro até a data de cancelamento.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido pelo magistrado de piso (fl. 96).

Sobreveio sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, por considerar não ser proibido que pessoa jurídica de ramo diverso do titular da marca "Paixão" faça uso isolado do substantivo para criar nome de domínio na *internet*.

Irresignadas, as autoras interpuseram apelação, repisando os argumentos expendidos na exordial.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao reclamo, nos termos da seguinte ementa:

Apelação Cível. Abstenção do uso de marca na *internet* por quem primeiro satisfaz as exigências para registro do domínio eletrônico. Inadmissibilidade. Muito embora haja prevalência do registro obtido no INPI, autorizando a proteção da marca por via judicial, inclusive ao uso em domínio eletrônico, certo que a proteção se restringe ao estreito âmbito da classe de produtos e serviços em que estiver registrada a marca. Concorrência desleal não configurada. Prevalência do primeiro registro realizado. Sentença mantida. Recurso improvido.

Os embargos de declaração opostos pelas demandantes foram rejeitados na origem, com aplicação da multa de 1% (um por cento) prevista no parágrafo único do artigo 538 do CPC de 1973.

Nas razões do especial, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, as recorrentes apontam violação dos artigos 125 e 129 da Lei 9.279/96. Sustentam, em síntese, que: **(i)** são proprietárias da marca "Paixão", devidamente registrada no INPI, motivo pelo qual lhes é assegurado o uso exclusivo em todo o território nacional; **(ii)** a referida marca caracteriza-se como notória ou de alto renome, o que lhe garante proteção especial em todos os ramos de atividade; **(iii)** o nome de domínio "paixao.com.br" não pode ser registrado por pessoa diversa do titular da marca de alto renome, por retratar nome capaz de induzir terceiros a erro; **(iv)** a pirataria cibernética deve ser reprimida, coibindo-se *"a má utilização de nomes ou marcas famosas dentro da rede, bem como a sua comercialização ilegal com o*



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

intuito de obtenção de lucro fácil, através da venda ou aluguel dos nomes de domínio, por preços altíssimos, feitas para as próprias titulares dos nomes ou marcas envolvidos que pretendam preservar sua boa reputação no mercado" (fl. 515); e **(v)** o mero fato de se reconhecer a contrafação da marca implica a condenação das rés ao pagamento de indenização por perdas e danos a ser objeto de liquidação de sentença.

Apresentadas contrarrazões por ambas as rés, foi pleiteada a condenação das recorrentes em litigância de má-fé.

O apelo recebeu crivo negativo de admissibilidade na origem, mas, por força do provimento do AREsp 409.139/SP, os autos foram convertidos em recurso especial.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.466.212 - SP (2013/0336840-4)

RELATOR : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
RECORRENTE : PAPYRUS L L C
RECORRENTE : DM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADO : ADILSON BUCHINI E OUTRO(S) - SP163543
RECORRIDO : NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC BR
ADVOGADOS : KELLI PRISCILA ANGELINI NEVES E OUTRO(S) - SP193817
KAREN RANIELLI BORGES - SP276222
RECORRIDO : PLANO SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME
ADVOGADO : CLÁUDIA VILLAGRA DA SILVA MARQUES E OUTRO(S) - SP125417
INTERES. : FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO FAPESP

EMENTA

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

1. O nome de domínio (*domain name*) é o sinal designativo utilizado para identificar e localizar o endereço eletrônico ou a *home page* de agentes que, de algum modo, exerçam atividade (econômica ou não) na internet. A despeito da divergência doutrinária sobre sua natureza jurídica (direito autônomo de propriedade ou direito derivado de outro incidente sobre bem imaterial), é certo que a Constituição da República de 1998 reconhece não só proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas, mas também a quaisquer outros signos distintivos (inciso XXIX do artigo 5º), expressão que abrange, por óbvio, o nome de domínio.

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

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



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

4. Desse modo, nem todo registro de nome de domínio composto por signo distintivo equivalente à marca comercial de outrem configura violação do direito de propriedade industrial, mas apenas aquele capaz de gerar perplexidade ou confusão nos consumidores, desvio de clientela, aproveitamento parasitário, diluição de marca ou que revele o intuito oportunista de pirataria de domínio.
5. No caso concreto, não se evidencia qualquer uma das circunstâncias vedadas pelo ordenamento jurídico. Isso porque o nome de domínio escolhido pela sociedade empresária ré ("paixao.com.br") não se revela capaz de causar confusão entre o serviço virtual a ser disponibilizado no *site* (destinado a aproximar pessoas para relacionamentos amorosos) e os produtos comercializados pelas autoras (cosméticos Paixão).
6. Ademais, o signo distintivo "paixão" não caracteriza marca de alto renome, a ser protegida em todos os ramos de atividade, o que poderia, em princípio, a depender do caso concreto, justificar a vedação de registro de nome de domínio equivalente. Tal condição deveria ter sido reconhecida, na via administrativa, pelo INPI (único órgão competente para tanto), o que não ocorreu, sobressaindo, ao revés, a existência (incontroversa) de vários registros da expressão "Paixão" como marcas de titulares pertencentes a segmentos mercadológicos diversos.
8. A incidência, portanto, do princípio da especialidade no registro da marca demonstra a possibilidade de coexistência de nomes de domínio compostos pelo mesmo signo distintivo acrescido do ramo de atividade do titular. Assim, não há que se falar em violação do direito das autoras, que ainda podem proceder a registro de nome de domínio representativo da sua marca, a exemplo de "cosmeticospaixao.com.br" ou "paixaocosmeticos.com.br".
9. A marca Paixão, outrossim, caracteriza marca evocativa (também chamada de sugestiva ou fraca), sinal distintivo que mantém relação mediata ou indireta com o produto comercializado, razão pela qual detém limitado campo de proteção. Nesse contexto, seus titulares devem suportar o ônus da convivência com outras semelhantes, exegese a ser transportada para os nomes de domínio, notadamente no caso em tela, por ser totalmente viável a coexistência sem implicar prejuízo aos agentes integrantes do mercado de consumo. Não se vislumbra, dessa forma, qualquer risco à integridade da marca das autoras, que sequer lograram demonstrar indício de má-fé do requerente da *home page*.
10. Recurso especial não provido.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2. A controvérsia está em definir se a anterioridade de registro de marca, em uma classe específica, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, confere ao titular o direito à utilização exclusiva de nome de domínio equivalente no âmbito da rede mundial de computadores (*internet*).

O Tribunal de origem negou provimento à apelação das titulares da marca, mantendo a sentença de improcedência da pretensão de cancelamento de nome de domínio registrado por terceiro, pelos seguintes fundamentos:

A discussão dos autos se encerra no fato de a ré PLANO SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. ME estar utilizando a expressão "paixão" no âmbito da internet, muito embora a marca seja de propriedade das autoras.

Pelo que se observa, a demandante DM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. protocolou, em 05 de junho de 1986, junto ao INPI, o registro da marca nominativa "paixão", na classe 3.20, relativa a *"produtos de perfumaria e de higiene, e artigos de toucador em geral"*, tendo o registro sido concedido aos 07 de junho de 1988. Requereu também o registro da marca mista "paixão", em 28 de agosto de 1989, na mesma classe de produtos, obtendo a concessão do registro em 06 de junho de 1995.

A demandada PLANO SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. ME, por sua vez, obteve o domínio eletrônico "paixão.com.br", perante a FAPESP Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, encarregada pelo registro de nomes de domínio no Brasil, para abrigar um *site* destinado ao "encontro de pessoas, de relacionamento" (fl. 138), o que causa revolta das demandantes, por suposta violação aos seus direitos de propriedade intelectual e atos de concorrência desleal.

Não se nega que o registro do "nome de domínio" na internet, embora ainda não regulado por lei específica e de relativa facilidade para obtenção (não se exige qualquer comprovante de titularidade da expressão, bastando apenas que o nome esteja livre no Comitê Gestor Internet do Brasil - art. 1º, Resolução 001/98), deve considerar e respeitar os direitos sobre as marcas porventura existentes. Isto é, quem procede ao registro de marca junto ao INPI passa a deter todos os direitos decorrentes deste registro, inclusive a divulgação da marca via internet.

Ocorre que, na hipótese, nenhuma violação ao direito marcário das apelantes se configurou, eis que a referida proteção do uso da marca se estende tão-somente à classe respectiva em que estiver depositada, no caso, *"produtos de perfumaria e de higiene, e artigos de toucador em geral"*.

Ora, a própria Lei nº 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, faz distinção das atividades por classes, como se extrai de seu art. 123, tornando possível que idêntica marca seja registrada em classes diferentes:

"Art. 123 - Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza,



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade."

Assim, ainda que as autoras tenham a propriedade da marca "paixão" junto ao INPI, tal registro não pode impedir que outra pessoa, pertencente a ramo de atividade distinto, detenha a titularidade da expressão no âmbito da Internet. Tendo a requerida obtido, em momento anterior, o registro do domínio "paixão.com.br" como endereço de site de relacionamento, nada há que se possa fazer para obstaculizar seu proveito, devendo ser mantida a r. sentença combatida. Nas palavras do i. magistrado de primeira instância, "*não poderiam sequer as autoras objetarem contra a união da palavra paixão a outro produto distante das classes em que promoveu o registro, quanto mais obstaculizar o uso isolado do substantivo*".

Por fim, nem se alegue tratar-se de marca de alto renome, merecedora de proteção em qualquer atividade e não apenas quanto ao comércio ou indústria de seu titular. Como cediço, em casos tais, caberia ao INPI providenciar o registro próprio que pudesse ostentar contra todos, o que não há notícias de ter ocorrido.

3. No ponto, é bem de ver que a Constituição da República de 1988 enumerou, entre as garantias e os direitos fundamentais, a proteção das marcas, nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (inciso XXIX do artigo 5º).

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, semelhantes ou afins 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, tem por escopo 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.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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 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.**

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

Nesse contexto, o registro da marca confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, conseqüentemente, a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes.

4. Cumpre destacar, contudo, que 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**.

4.1. 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.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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, como exceções ao princípio da especialidade, exsurtem a **marca de alto renome** (artigo 125 da Lei 9.279/96) e a **teoria da diluição das marcas** (construção doutrinária e jurisprudencial).

A marca de alto renome é definida pelo INPI como a marca devidamente registrada, *"cujo desempenho em distinguir os produtos ou serviços por ela designados e cuja eficácia simbólica levam-na a extrapolar seu escopo primitivo, exorbitando, assim, o chamado princípio da especialidade, em função de sua distintividade, de seu reconhecimento por ampla parcela do público, da qualidade, reputação e prestígio a ela associados e de sua flagrante capacidade de atrair os consumidores em razão de sua simples presença"* (Resolução INPI 107/2013).

O reconhecimento administrativo da marca como de alto renome (incumbência conferida, exclusivamente, ao INPI) assegura-lhe proteção em todos os ramos de atividade e não apenas em relação a produtos idênticos, semelhantes ou afins, afastando, assim, o princípio de especialidade.

A teoria da diluição das marcas, por sua vez, tem amparo no inciso III do artigo 130 da Lei de Propriedade Industrial, segundo o qual ao titular da marca ou ao depositante é assegurado o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação.

Tal proteção se refere às marcas que, embora não possam ser qualificadas como de alto renome, são extremamente criativas ou ostentam alto grau de reconhecimento. Nessa perspectiva, é conferido ao titular o direito de proteger a marca contra o enfraquecimento progressivo do seu poder distintivo, independentemente da existência de risco de confusão, erro ou engano.

4.2. A outra exceção ao direito de uso exclusivo da marca é o princípio da territorialidade, segundo o qual a proteção das marcas registradas circunscreve-se ao território nacional (artigo 129 da Lei 9.279/96).

Assim, em regra, a proteção da marca além dos limites territoriais do Brasil reclama a obtenção de registros nos países estrangeiros integrantes da área geográfica da atuação presente ou futura do titular. Caso contrário, a marca não registrada poderá sofrer usurpações em outros territórios.

O princípio da territorialidade é excepcionado, contudo, no caso de **marca notoriamente conhecida** (isto é, famosa em âmbito internacional), a qual detém proteção extraterritorial em seu respectivo ramo de atividade, por força da Convenção da União de



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Paris (artigo 6 bis).

Nesse sentido é o teor do artigo 126 da lei de propriedade industrial:

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º *bis* (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

Da mesma forma que ocorre com a marca de alto renome, compete ao INPI avaliar uma marca como notoriamente conhecida, ensejando malferimento ao princípio da separação dos poderes (e, conseqüentemente, invasão na seara do mérito administrativo da autarquia) qualquer digressão do Poder Judiciário a esse respeito (**REsp 1.190.341/RJ**, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05.12.2013, DJe 28.02.2014).

5. Outrossim, impende destacar que a distintividade é condição fundamental para o registro da marca, razão pela qual a Lei 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124).

As marcas registradas podem apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em **marcas de fantasia**, **marcas arbitrárias** e **marcas sugestivas** (também chamadas de **evocativas** ou **fracas**).

Sobre tal classificação, colhe-se o seguinte excerto da obra intitulada "Propriedade Industrial Aplicada: Reflexões para o Magistrado", fruto de parceria público-privada entre a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), além de outras entidades:

4.10.1. Marcas de fantasia

Marcas de fantasia são signos que foram criados exatamente para o propósito de serem utilizados como marcas. São expressões cunhadas, inventadas, que, como tais, não existem no vocabulário de qualquer idioma.

A criação de uma marca de fantasia, portanto, exige um processo pelo qual o empresário pensa em uma nova combinação de letras ou símbolos e tem como resultado um signo único, totalmente desconhecido e que não está presente nos dicionários.

O exemplo clássico de uma marca de fantasia é a Kodak. Note-se que tal expressão não está presente nos dicionários, não faz parte do vocabulário de qualquer língua e não tem qualquer significado, servindo unicamente como signo que distingue e identifica os produtos da conhecida fabricante de máquinas e filmes fotográficos.

Inúmeros são os exemplos de marcas de fantasia, valendo citar, a título



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ilustrativo: Nokia, Sony, Nikon, Nike, Adidas, Exxon, Polaroid, entre outras.

Sob o ponto de vista jurídico, as marcas de fantasia são as marcas merecedoras de maior escopo de proteção, pois possuem o mais alto grau de distintividade e, consequentemente, exercem o maior poder de atrair o público consumidor.

Em decorrência disso, quando se trata de reprodução ou imitação dessas marcas, a possibilidade de o consumidor ser induzido em erro, confusão ou errônea associação atinge o mais alto nível, devendo os aplicadores do direito de plano reprimir tal violação.

4.10.2. Marcas arbitrárias

Marcas arbitrárias são palavras e expressões que já existem no vocabulário de determinado idioma, mas que são arbitrariamente escolhidas para identificar e distinguir produtos ou serviços com os quais elas não guardam qualquer relação.

São, portanto, expressões já existentes, mas que, diante de sua total ausência de relação com as atividades do empresário, não sugerem, nem muito menos, descrevem qualquer ingrediente, qualidade ou característica daquele produto ou serviço.

Apple, marca da gigante norte-americana de computadores, e Camel, famosa marca de cigarros, são exemplos de marcas arbitrárias. Como se vê, trata-se de palavras que existem no vocabulário da língua inglesa, mas que foram arbitrariamente escolhidas para distinguir produtos com os quais não se relacionam.

Outros exemplos de marcas arbitrárias são Pão de Açúcar (supermercados), Garoto (chocolates), Estrela (brinquedos), Terra (provedor de acesso à internet), Veja (revista), Torcida (salgadinhos), Forum (roupas), SUN (*hardware* e *software*), Time (revista), BLACK&WHITE (uísques), entre outras.

Sob a perspectiva jurídica, tais marcas também gozam de um alto escopo de proteção, pois não guardam qualquer relação com os produtos e serviços que identificam.

4.10.3. Marcas sugestivas ou evocativas

As marcas sugestivas, também chamadas de evocativas, são aquelas expressões que sugerem determinada característica do produto ou do serviço que distinguem.

As marcas sugestivas são as preferidas dos empresários e dos profissionais do *marketing*, eis que, sob o ponto de vista comercial, são as mais fáceis de serem "vendidas". Afinal, é muito mais simples e barato divulgar um signo que, pelo próprio significado, sugere alguma característica ou qualidade do produto - e que, portanto, ajuda a vendê-lo -, do que introduzir e divulgar um signo sem qualquer significado, que nada diz sobre o respectivo produto ou serviço.

Exemplos de marcas sugestivas são Redecard (cartões de crédito), NET (TV a cabo e serviços de acesso à internet), Clear (*shampoo*), Qualy (margarina), 7-Elevem (lojas de conveniência abertas da 7 da manhã até 11 da noite), Extra (supermercados), entre outras.

Em termos jurídicos, as marcas sugestivas são perfeitamente registráveis e passíveis de serem apropriadas, no entanto são marcas que possuem um limitado escopo de proteção. Afinal, ao adotar signos que evocam determinada característica do produto ou serviço, o empresário nada pode fazer contra concorrentes que façam o mesmo. Como resultado, deve arcar com o ônus de coexistir com marcas relativamente semelhantes.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

(...)

Tal regra, no entanto, pode ser flexibilizada em algumas situações, pois existem marcas que, apesar de sugestivas, adquiriram, em função do seu uso ostensivo e continuado, um alto grau de conhecimento, tornando-se verdadeiros magnetos em seus respectivos segmentos de mercado.

Alguns exemplos dessas marcas são Sadia (alimentos), Natura (cosméticos), Lacta (chocolates), Playboy (revista masculina) e Citibank (bancos), entre outros.

Nesse caso, o órgão julgador deve levar tal circunstância de fato em consideração no momento de aquilatar a possibilidade de confusão ou errônea associação da marca com outros signos idênticos ou semelhantes. (*Op. cit.* Brasília: CNI, 2013, p. 78/81)

As marcas evocativas ou sugestivas (cujos sinais distintivos mantêm relação mediata ou indireta com o produto ou serviço assinalado) são também chamadas de marcas fracas, pois seus titulares devem suportar o ônus da convivência com outras semelhantes.

6. A questão em exame retrata hipótese de conflito entre marca e nome de domínio na internet.

As autoras, ora recorrentes, são proprietárias da marca "Paixão", devidamente registrada no INPI, no segmento de produtos de perfumaria e higiene e artigos de tocador em geral. Insurgem-se, contudo, contra o registro, pela microempresa ré, do nome de domínio "paixao.com.br", utilizada para localização de *site* de relacionamentos na rede. Para tanto, alegam violação ao direito de uso exclusivo da marca, a qual afirmam ser de alto renome, suscetível, portanto, de induzir terceiros em erro.

6.1. Como consabido, a internet figura como relevantíssimo instrumento de comunicação e informação, capaz de modificar padrões comportamentais e culturais, com extraordinário impacto na comercialização de produtos e serviços.

Atualmente, há inúmeras sociedades empresárias especializadas em comércio eletrônico e outras que, além de espaços físicos, mantêm *home pages*, a fim de atrair o mais variado público consumidor, donde se extrai o primordial papel da internet na veiculação da publicidade das marcas de produtos ou serviços.

6.2. 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



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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)

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).

Há autores, contudo, para quem inexiste direito autônomo sobre o nome de domínio, mas sim direito derivado de outro sobre bem imaterial (como uma marca ou nome empresarial), por inexistir reconhecimento legislativo expresso.

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



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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 o 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*".

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).

7. Diante desse quadro, 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 pela sociedade empresária ré ("paixao.com.br") não se revela capaz de causar confusão entre os produtos comercializados



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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.

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

A incidência, no caso, *mutatis mutandis*, do princípio da especialidade no registro da marca demonstra a possibilidade de coexistência de nomes de domínio compostos pelo mesmo signo distintivo acrescido do ramo de atividade do titular.

Assim, não há que se falar em violação do direito das autoras, que ainda podem proceder a registro de nome de domínio representativo da sua marca, a exemplo de "cosmeticospaixao.com.br" ou "paixaocosmeticos.com.br".

Outrossim, constata-se que a marca Paixão caracteriza marca evocativa (também chamada de sugestiva ou fraca), sinal distintivo que mantém relação indireta com o produto comercializado, razão pela qual detém limitado campo de proteção. Deveras, o termo paixão foi adotado para fazer referência ao sentimento a ser despertado com a utilização dos cosméticos comercializados pelas fornecedoras.

De outra parte, a ré, ao nomear sua *home page*, também pretendeu evocar tal sentimento para criar comunidade virtual, com o escopo de propiciar relacionamentos amorosos.

Em caso de marcas fracas, consoante anteriormente dito, os titulares devem suportar o ônus da convivência com outras semelhantes, exegese a ser transportada para os nomes de domínio, notadamente no caso em tela, por ser totalmente viável a coexistência sem implicar prejuízo a qualquer dos agentes integrantes do mercado de consumo. Não se vislumbra, desse modo, qualquer risco à integridade da marca das autoras.

8. Por fim, importante destacar que as demandantes limitam-se a aventar a possibilidade de intuito fraudulento da ré de vender, posteriormente, o domínio registrado (pirataria de domínio). Nada obstante, em nenhum momento, alegam a falta de conexão entre



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

o nome de domínio e o ramo de atividades da sociedade empresária, inexistindo, portanto, qualquer indício de má-fé a ensejar a reforma do acórdão estadual.

No mesmo sentido, há precedentes da Terceira Turma, propugnando que o cancelamento ou a transferência de nome de domínio reclama a constatação da existência de confusão com os produtos ou serviços do titular de marca registrada, bem como indícios da má-fé do requerente da *home page*. Confiram-se as ementas:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO. NOME EMPRESARIAL. NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. REGISTRO. LEGITIMIDADE. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

1. A anterioridade do registro no nome empresarial no órgão competente não assegura, por si só, ao seu titular o direito de exigir a abstenção de uso do nome de domínio na rede mundial de computadores (internet) registrado por estabelecimento empresarial que também ostenta direitos acerca do mesmo signo distintivo.
2. No Brasil, o registro de nomes de domínio na internet é regido pelo princípio "First Come, First Served", segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro.
3. A legitimidade do registro do nome do domínio obtido pelo primeiro requerente pode ser contestada pelo titular de signo distintivo similar ou idêntico anteriormente registrado - seja nome empresarial, seja marca.
4. Tal pleito, contudo, não pode prescindir da demonstração de má-fé, a ser aferida caso a caso, podendo, se configurada, ensejar inclusive o cancelamento ou a transferência do domínio e a responsabilidade por eventuais prejuízos.
5. No caso dos autos, não é possível identificar nenhuma circunstância que constitua sequer indício de má-fé na utilização do nome pelo primeiro requerente do domínio.
6. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas.
7. Recurso especial não provido. (REsp 594.404/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05.09.2013, DJe 11.09.2013)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO. NOME EMPRESARIAL. MARCA. NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. REGISTRO. LEGITIMIDADE. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

1. A anterioridade do registro no nome empresarial ou da marca nos órgãos competentes não assegura, por si só, ao seu titular o direito de exigir a abstenção de uso do nome de domínio na rede mundial de computadores (internet) registrado por estabelecimento empresarial que também ostenta direitos acerca do mesmo signo distintivo.
2. No Brasil, o registro de nomes de domínio é regido pelo princípio "First Come, First Served", segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro.
3. A legitimidade do registro do nome do domínio obtido pelo primeiro



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

requerente pode ser contestada pelo titular de signo distintivo similar ou idêntico anteriormente registrado - seja nome empresarial, seja marca.

4. Tal pleito, contudo, não pode prescindir da demonstração de má-fé, a ser aferida caso a caso, podendo, se configurada, ensejar inclusive o cancelamento ou a transferência do nome de domínio e a responsabilidade por eventuais prejuízos.

5. No caso dos autos, não é possível identificar nenhuma circunstância que constitua sequer indício de má-fé na utilização do nome pelo primeiro requerente do domínio.

6. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas.

7. Recurso especial principal não provido e recurso especial adesivo prejudicado. **(REsp 658.789/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05.09.2013, DJe 12.09.2013)**

No primeiro caso, o referido órgão julgador confirmou a improcedência da pretensão deduzida pelo titular do nome empresarial Condomínio Conjunto Nacional, situado em São Paulo, que se insurgia contra o nome de domínio "conjuntomacional.com.br", registrado pelo titular da marca Conjunto Nacional Brasília. Na ocasião, os integrantes da Terceira Turma consideraram: **(i)** sequer ter sido suscitada a má-fé da ré; **(ii)** a inexistência de confusão entre os estabelecimentos; e **(iii)** que *"o registro do nome de domínio 'conjunto nacional.com.br' obtido pela ré não impediu que o autor obtivesse nome de domínio idêntico ao seu nome empresarial ('condominioconjuntomacional.com.br'), que permite, nos mais populares mecanismos de busca da internet, a rápida localização do sítio pelos usuários, já na primeira página da pesquisa"*.

No segundo precedente, o confronto estabeleceu-se entre a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul - FARSUL (titular da marca Farsul) e sociedade empresária que requerera o registro do nome de domínio "farsul.com.br". Os Ministros da Terceira Turma afastaram a pretensão da Federação, pois, na hipótese, a denominação "farsul" apenas identificava, de forma simplificada, no âmbito da internet, o estabelecimento comercial "Farmácias Sul Ltda.", inexistindo identidade entre as atividades desenvolvidas pelas partes. Outrossim, concluíram que *"o registro do nome de domínio 'farsul.com.br' obtido pela ré não impediu que a autora obtivesse nome de domínio idêntico ao seu nome e marca ('farsul.org.br'), em categoria que abarca as entidades não governamentais sem fins lucrativos e, portanto, até mais adequada à natureza da instituição (entidade sindical de grau superior)"*.

Assim, adotando-se a mesma linha de entendimento, afigura-se impositiva a manutenção da improcedência da pretensão deduzida pelas titulares da marca Paixão em face do titular do nome de domínio "paixao.com.br".

9. O pedido das recorridas de condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé também não prospera.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

É que "a interposição de recursos cabíveis não implicam litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (**AgRg nos EDcl no REsp 1.333.425/SP**, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27.11.2012, DJe 04.12.2012).

No mesmo diapasão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A simples interposição de recurso previsto em lei não caracteriza litigância de má-fé, porque esta não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu nos presentes autos.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (**AgInt no AREsp 866.797/RS**, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 06.10.2016, DJe 21.10.2016)

10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

Número Registro: 2013/0336840-4 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.466.212 / SP**

Números Origem: 20120000084401 20120000217623 201303368404 5119874 51198749 5119874900
5835320050186770 6112005000991 803701 819083 90756765420078260000
991053050186771 99105305186770 994071107490

PAUTA: 06/12/2016

JULGADO: 06/12/2016

Relator

Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS

Secretária

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: PAPHYRUS L L C
RECORRENTE	: DM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADO	: ADILSON BUCHINI E OUTRO(S) - SP163543
RECORRIDO	: NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC BR
ADVOGADOS	: KELLI PRISCILA ANGELINI NEVES E OUTRO(S) - SP193817 KAREN RANIELLI BORGES - SP276222
RECORRIDO	: PLANO SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME
ADVOGADO	: CLÁUDIA VILLAGRA DA SILVA MARQUES E OUTRO(S) - SP125417
INTERES.	: FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO FAPESP

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). KELLI PRISCILA ANGELINI NEVES, pela parte RECORRIDA: NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC BR

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Quarta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira (Presidente) e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.