



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 594.404 - DF (2003/0168857-8)

RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE : CONDOMÍNIO CONJUNTO NACIONAL
ADVOGADO : GILBERTO FERRARO E OUTRO(S)
RECORRIDO : ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO : ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES E OUTRO(S)

EMENTA

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.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide A Terceira Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Sidnei Beneti e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília (DF), 05 de setembro de 2013(Data do Julgamento)

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 594.404 - DF (2003/0168857-8)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): Trata-se de recurso especial interposto pelo CONDOMÍNIO CONJUNTO NACIONAL, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Noticiam os autos que, em 12/2/2001, o ora recorrente, CONDOMÍNIO CONJUNTO NACIONAL, situado em São Paulo, propôs ação contra ANCAR - GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA., nova denominação de Âncora Planejamento e Gerência de Empreendimentos Ltda., estabelecida em Brasília, objetivando pronunciamento judicial que determinasse a abstenção pela ré do uso do signo distintivo "CONJUNTO NACIONAL" em sítios da internet, especialmente como nome de domínio.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido (e-STJ fls. 574-580).

Os embargos de declaração opostos à sentença foram parcialmente acolhidos para a correção de erro material (e-STJ fls. 585-588).

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, não provido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em acórdão assim ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. REGISTRO. ATRIBUIÇÃO DA FAPESP – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR DELEGAÇÃO DO COMITÊ GESTOR INTERNET DO BRASIL. PRIMAZIA DO DIREITO DO PRIMEIRO REQUERENTE. INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. SENTENÇA CONFIRMADA.

I – O registro de nome de domínio ou concessão de endereço IP na rede internet é função atribuída à FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, por delegação do Comitê Gestor Internet do Brasil, órgão a quem incumbe coordenar e integrar todas as iniciativas de serviços Internet no país, consoante os termos da Portaria Interministerial MCT/MC n. 147/95.

II – Dessa forma, diante da especificidade da matéria que encontra fundamento na Resolução n. 001, de 15/04/98, do Comitê Gestor Internet do Brasil, à resolução da lide é indiferente as disposições da legislação que cuida da propriedade industrial e do registro público de empresas mercantis e atividades afins, respectivamente, leis ns. 9.279/96 e 8.934/94.

III – Assim, é de se conferir proteção judicial a quem primeiramente registrou o nome de domínio no referido órgão, que na hipótese foi a apelada.

IV – Sem comprovação a alegação de prática de ilícito penal, qual seja, concorrência desleal, é de rigor a rejeição de tal pretensão.

V – Recurso improvido" (e-STJ fls. 665-666).



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 680-691).

No recurso especial (e-STJ fls. 694-706), o recorrente aponta, além de dissídio jurisprudencial, violação dos artigos 34 e 35, inciso V, da Lei nº 8.934/95, 124, inciso V, da Lei nº 9.279/96 e 8º da Convenção de Paris.

Sustenta, em síntese, que o registro no nome comercial "Condomínio Conjunto Nacional" no órgão competente (13º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado de São Paulo) desde 1956 lhe assegura o direito de utilização exclusiva do nome de domínio equivalente na internet.

Com as contrarrazões (e-STJ fls. 755-759), e admitido o recurso na origem (e-STJ fls. 767-769), subiram os autos a esta colenda Corte.

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso especial (e-STJ fls. 811-817).

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 594.404 - DF (2003/0168857-8)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): A irresignação não merece prosperar.

Cinge-se a controvérsia a perquirir se a anterioridade do registro no nome empresarial no órgão competente confere automaticamente ao seu titular o direito de utilização exclusiva do nome de domínio equivalente na internet.

Relevante, para a compreensão do debate, a enumeração dos registros envolvidos na causa, em ordem cronológica:

1) o autor teve o seu nome empresarial "Condomínio Conjunto Nacional" registrado no cartório de registro de imóveis da comarca de São Paulo em 4/9/56 (e-STJ fl. 586);

2) a ré requereu o depósito no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI para o registro da marca "Conjunto Nacional Brasília" em 5/3/1997, tendo sido concedido o registro em 20/7/1999 (e-STJ fl. 449);

3) a ré efetuou o registro do nome de domínio "www.conjuntotonacional.com.br" na internet em 11/11/1997 (e-STJ fls. 224 e 406) e

4) o autor efetuou o registro do nome de domínio "www.condominioconjuntotonacional.com.br" na internet em 16/4/1999 (e-STJ fl. 448).

Segundo a argumentação da inicial, o autor é *"titular do nome empresarial 'CONDOMÍNIO CONJUNTO NACIONAL' desde quando concluiu o empreendimento em 04.09.1956, conforme se extrai da Escritura Pública de Especificação, Divisão e Convenção do mesmo, em 16/06/1969 - oportunidade em que o tabelião reportava-se ao registro do plano geral do Condomínio em 04/09/1956 (13º - Registro de imóveis da Capital do Estado de São Paulo - (...))"* (e-STJ fl. 10).

Sob a ótica do autor, a precedência do registro no nome empresarial lhe conferiria o direito de uso exclusivo sobre o signo distintivo "Conjunto Nacional" no âmbito da internet.

Invoca, para tanto, a infringência dos seguintes dispositivos da Lei nº 8.934/1994 (que dispõe sobre o registro público de empresas mercantis e atividades afins), da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial) e da Convenção de Paris:

Lei nº 8.934/1994



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

"Art. 34. O nome empresarial obedecerá aos princípios da veracidade e da novidade

Art. 35. Não podem ser arquivados:

(...)

V - os atos de empresas mercantis com nome idêntico ou semelhante a outro já existente;"

Lei nº 9.279/96

"Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;"

Convenção de Paris

"Art. 8º - O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio".

Da simples leitura dos dispositivos apontados como violados no apelo nobre nota-se que não fazem referência específica sobre a proteção do nome empresarial em relação ao nome de domínio - matéria em debate nos presentes autos -, o que por si só seria suficiente para ensejar o não conhecimento do recurso especial por ausência de comando normativo suficiente para fundamentar a tese defendida nas razões recursais.

A despeito disso, e considerando a razoabilidade da invocação da legislação relativa à proteção marcária e ao nome empresarial, na ausência de dispositivos legislativos infraconstitucionais específicos acerca dos nomes de domínio no ordenamento jurídico, tenho que merece ser conhecido o mérito da insurgência recursal que se passa a analisar.

O nome empresarial é a denominação que identifica o empresário no exercício de suas atividades e, segundo o art. 1.166 do Código Civil, sua inscrição no registro próprio assegura o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado.

Já o nome de domínio é o conjunto de caracteres utilizado para facilitar a localização de endereços eletrônicos na rede mundial de computadores (internet). No âmbito empresarial, muitas vezes assume função semelhante à do nome empresarial, qual seja, a de permitir a identificação da atividade econômica desenvolvida por determinada sociedade empresária.

O registro de nomes de domínio no Brasil é feito pelo Comitê Gestor da Internet -



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CGI e, à época do ajuizamento da presente ação, era regrado pela Resolução nº 1/1998 que, em seu artigo 1º, dispõe que o direito ao nome do domínio será conferido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do nome.

Trata-se do princípio "*First Come, First Served*", segundo o qual o registro é atribuído ao primeiro requerente que preencher os requisitos, independentemente da análise mais aprofundada acerca da eventual colidência com marcas ou nomes comerciais registrados anteriormente em outros órgãos (Fonte: <http://www.cgi.br/faq/problemas.htm>).

A adoção de tal preceito não significa, contudo, que a legitimidade do registro do nome do domínio obtido pelo primeiro requerente não possa ser contestada pelo titular de signo distintivo similar ou idêntico anteriormente registrado - seja nome empresarial, seja marca.

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.

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

Em primeiro lugar porque, segundo constatado pelas instâncias de cognição plena, nenhuma das partes comprovou o registro específico do termo isolado "Conjunto Nacional" em Junta Comercial, no INPI ou em qualquer outro órgão de registro (e-STJ fl. 578).

Além disso, o domínio obtido pela ré (www.conjuntonacional.com.br) identifica-se, ainda que parcialmente, com o signo do qual ela é titular no INPI ("Conjunto Nacional Brasília");

Ademais, não há sequer alegação de que o registro de domínio tenha sido requerido com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do autor ou de desviar clientela a fim de auferir lucros indevidos. Até porque as atividades empresariais do autor e da ré são desenvolvidas em unidades federativas distintas (respectivamente São Paulo e Distrito Federal).

Outrossim, o registro do nome de domínio "www.conjuntonacional.com.br" obtido pela ré não impediu que o autor obtivesse nome de domínio idêntico ao seu nome empresarial ("www.condominioconjuntonacional.com.br") (e-STJ fl. 448), que permite, nos mais populares mecanismos de busca da internet, a rápida localização do sítio pelos usuários, já na primeira página da pesquisa.

Tampouco foi identificada pelas instâncias de cognição plena situação que pudesse criar confusão entre os estabelecimentos, o que poderia ensejar crime de concorrência desleal.

Vale colacionar, no ponto, as considerações da sentença e do acórdão recorrido



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

que ora se reproduzem, respectivamente:

"(...)

Alega o Autor que o uso de domínio idêntico ou semelhante com sua marca 'Condomínio Conjunto Nacional' causa confusão aos usuários da Internet que procuram obter informações sobre o empreendimento paulista.

Todavia, tal alegação não merece acolhida vez que não há nos autos qualquer comprovação da ocorrência de concorrência desleal. A utilização do referido nome de domínio com o termo 'Conjunto Nacional' não evidenciou em momento algum a intenção de confundir ou desviar clientes da Autora para o empreendimento da Ré. Ademais, a veiculação do termo conforme documentação acostada aos autos sempre faz referência à cidade de Brasília impedindo a alegada confusão.

(...)

Pela documentação acostada aos autos às folhas 324/329, verifica-se que a expressão de busca 'conjunto nacional' na Internet faz espelhar ao usuário lista de endereços de diversos sites que fazem referência a tais palavras. Note-se que ao proceder tal busca o usuário encontra na listagem que apresenta os nomes de ambos os empreendimentos referidos nos presentes autos, inclusive com referência à cidade em que exercem suas atividades, restando evidente a distinção entre ambos.

Certo é que o fato de o domínio estar intimamente ligado ao nome empresarial e ao título do estabelecimento comercial, seja esta virtual ou não, aquele indivíduo que astuciosamente registra endereço eletrônico para confundir usuário ou consumidor, registrando como núcleo marca ou título de estabelecimento comercial de outrem, objetivando assim iludir ou induzir a erro o consumidor, e também lesionar e obter vantagens pecuniárias das empresas titulares das respectivas marcas e títulos, estará praticando o crime de concorrência desleal.

Todavia, este não é o caso dos presentes autos. Não há que se falar em impossibilidade da ré em utilizar-se do domínio www.conjuntotonacional.com.br pois não registrou o domínio com o intuito fraudulento de vender ao Autor o domínio registrado ou desviar em proveito próprio a clientela de outrem, apenas procurou difundir suas atividades por essa nova via eletrônica e utilizando como núcleo de domínio nome que já é conhecido em sua localidade. Não há confusão entre os dois empreendimentos, pois sempre faz alusão à cidade em que se localiza, Brasília, e evidencia suas características próprias. Desse modo, a parte autora não pode pretender impedir a utilização do desígnio 'conjunto nacional' num nome de domínio da Internet ou fora dela, pois o registro do domínio foi efetuado pela Ré antecipadamente e a utilização da expressão referida pelo Conjunto Nacional Brasília se concilia com os bons costumes, pois trata-se de um empreendimento que se situa no centro da capital federal como sempre registrado nos meios de publicidade que veicula" (e-STJ fls. 578-579).

"(...)

Cumprе salientar que o site pelo qual a apelada se identificou na rede internet guarda íntima relação com seu estabelecimento comercial que a individualiza no trânsito comercial - sendo conhecido shopping em Brasília -, não havendo sinal de que tenha se apropriado indevidamente de um nome sem qualquer liame com suas atividades ou fins, apenas com a finalidade de



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

auferir ilicitamente benefício econômico em detrimento alheio, ou promover confusão entre estabelecimentos ou nome comercial com conseqüente desvio de clientela, fato que se comprovado tipificaria o delito de concorrência desleal, nos moldes do art. 195 da Lei n. 9.279/96" (e-STJ fl. 671).

Acrescente-se, por fim, que, nos termos dos artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando não demonstrada, como na hipótese, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada.

Assim, sob qualquer ângulo que se analise a matéria, o não provimento do recurso desponta como única solução possível.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2003/0168857-8 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 594.404 / DF

Número Origem: 20010110139208

PAUTA: 05/09/2013

JULGADO: 05/09/2013

Relator

Exmo. Sr. Ministro **RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. MAURÍCIO VIEIRA BRACKS

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : CONDOMÍNIO CONJUNTO NACIONAL
ADVOGADO : GILBERTO FERRARO E OUTRO(S)
RECORRIDO : ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO : ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES E OUTRO(S)

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

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES, pela parte RECORRIDA: ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA

CERTIDÃO

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

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

Os Srs. Ministros Nancy Andrigli, Sidnei Beneti e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.