



Órgão : 1ª TURMA CÍVEL
Classe : APELAÇÃO
N. Processo : 20140110917490APC
(0021666-97.2014.8.07.0001)
Apelante(s) : COMBRASIL CIA BRASIL CENTRAL
COMERCIO E INDUSTRIA
Apelado(s) : SAYD 7 TECHNOLOGY LTDA
Relatora : Desembargadora SIMONE LUCINDO
Acórdão N. : 958918

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. COLIDÊNCIA ENTRE MARCA E NOME DE DOMÍNIO DE INTERNET. PROTEÇÃO À MARCA NÃO CONSIDERADA DE ALTO RENOME QUE SE LIMITA A PRODUTOS OU SERVIÇOS SEMELHANTES, IDÊNTICOS OU AFINS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RAMOS DE ATIVIDADES DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA MARCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL NÃO CARACTERIZADA. NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. REGISTRO. PRINCÍPIO "FIRST COME, FIRST SERVED". APLICABILIDADE. OBJEÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.

1. O registro da marca perante o INPI - à exceção daquelas consideradas de alto renome por ato próprio daquela autarquia - confere o direito à exclusividade de seu uso no mesmo ramo de atividades do requerente, ou seja, impede seu emprego por terceiros em produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins. Inteligência dos arts. 123, I, e 125 da Lei de Propriedade Industrial - LPI (Lei Federal nº 9.279/96) e aplicação do Princípio da Especialidade.

2. Não se configura violação ao direito de marca quando o uso de signo ou sinal distintivo com ela coincidente se dá em ramo de atividade totalmente distinto daquele em que o requerente

do registro atua, restando afastada, por via de consequência, a caracterização de ilicitude ou a ocorrência de uso parasitário, ante a impossibilidade de confusão de clientela. Precedentes do STJ.

3. Os nomes de domínio de internet relativos ao nível ".br" submetem-se a registro, no Brasil, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI.br, criado pelo Decreto nº 4.829/2003.

4. Nos termos do art. 1º, I, da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P, um "nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo". Assim, prestigiou-se o princípio "*First come, First served*" (primeiro a chegar, primeiro a ser servido) que privilegia a anterioridade do pedido de registro em detrimento da verificação da existência de domínio anterior semelhante ou de sua coincidência com marcas ou nomes comerciais já registrados.

5. Em se tratando de possível colisão entre o direito ao uso de nome de domínio registrado consoante a regra do "*First come, First served*" e o direito de exclusividade concedido aos titulares de marcas ou nomes comerciais, a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido da possibilidade de atenuação da regra da anterioridade, desde que comprovada a má-fé daquele que faz uso do nome de domínio. Precedentes.

6. Inexistindo qualquer prova no sentido da má-fé do titular do registro de nome domínio coincidente com a marca registrada, mostra-se inviável a superação das regras próprias do registro de domínio de internet.

7. Apelação conhecida e não provida.

A C Ó R D ã O

Acordam os Senhores Desembargadores da **1ª TURMA CÍVEL** do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, **SIMONE LUCINDO** - Relatora, **ALFEU MACHADO** - 1º Vogal, **ROMULO DE ARAUJO MENDES** - 2º Vogal, sob a presidência do Senhor Desembargador **ALFEU MACHADO**, em proferir a seguinte decisão: **CONHECER DO APELO E NEGAR PROVIMENTO, UNÂNIME**, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília(DF), 3 de Agosto de 2016.

Documento Assinado Eletronicamente

SIMONE LUCINDO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de **apelação cível** interposta pela autora, COMBRASIL CIA BRASIL CENTRAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA, em face da r. sentença de fls. 272/274, proferida nos autos da **ação declaratória com obrigação de não fazer e preceito cominatório**, ajuizada contra SAYD 7 TECHNOLOGY LTDA, em que o d. juiz sentenciante **julgou improcedente** o pedido inicial.

Em suas razões recursais (fls. 276/297), a recorrente aduz, em síntese, que (a) possui o registro da marca COMBRASIL, desde 1978, junto ao INPI, razão pela qual é ilegítimo o registro de domínio de internet realizado pela ré utilizando-se de sua marca; (b) é incorreta a conclusão da sentença, que entendeu por aplicar a regra "*first come, first served*" ao caso em questão, tendo em vista que o princípio da anterioridade não é absoluto, devendo ser observada a disposição, trazida na Resolução CGI.br/RES/2008/008/P – do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que, em seu artigo 1º, parágrafo único, traz ressalva de que o solicitante do registro deverá estar ciente que o nome de domínio por ele escolhido não desrespeite a legislação em vigor, induza terceiros a erro ou viole direito de terceiro; (c) é assente que “a intenção da apelada sempre foi de aproveitar-se da boa fama de diversas empresas, dos mais diferentes ramos (...), muitas vezes valendo-se de grafia errada, para capturar visitantes ou então negociar o nome de domínio por um valor exorbitante com o titular da marca; (d) embora a apelada tenha argumentado que o domínio “combrasil.com.br” tenha sido por ela criado com o objetivo de instalação de um portal para o fomento do comércio a custo zero na internet, tal atividade não guarda relação com o objeto social por ela desempenhado, consistente no desenvolvimento e licenciamento de programas de computador; (e) ademais, a apelada não logrou êxito em comprovar a existência ou atividade do suposto portal, limitando-se a trazer imagens de *layout* de um projeto finalizado; (f) embora a apelada tenha registrado o domínio em questão há mais de 10 (dez) anos, nunca o utilizou, o que evidencia a falta de interesse em seu uso e a ausência de função social do referido nome de domínio; (g) mostra-se a má-fé da apelada, que tem por objetivo “aproveitar-se, de forma parasitária, da boa fama e marca da apelante, com claro intento de obter vantagem econômica com a posterior venda do nome de domínio ou garantir uma receita mensal com a publicidade online” (fl. 290), o que caracteriza a prática de “*cybersquatting*”, ou seja “a prática de registrar nomes de domínios de internet relacionados a marcas conhecidas ou de celebridades artísticas com a intenção de, posteriormente, revendê-los a um valor abusivo ao

legítimo titular ou auferir receita mensal sob publicidade de banners online” (fl. 290); (h) “resta claro que a apelada violou a legislação em vigor e os direitos da apelante ao proceder o registro do nome de domínio (...), principalmente no que concerne aos direitos de marca e desvio de clientela”, já que a apelante possui regular registro no INPI, o que a fez incidir na conduta do artigo 189, I, da Lei 9.279/96, que prevê o cometimento de “crime contra registro de marca” por parte de quem “reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão”; (i) apesar de a sentença ter considerado que é impossível o desvio de clientela em razão da diversidade de ramos exercidos entre autora e ré, deixou de considerar o fato de que há perda de acessos de potenciais clientes da apelante, já que o caminho natural na busca por um empresa brasileira na internet são os domínios “.com.br”; (j) uma vez caracterizado o abuso de direito por parte da apelada, impõe-se o dever de indenizar; (k) a atuação da apelada, por meio de práticas de “*cybersquatting*” e “*typosquatting*”, ao registrar nomes de domínio com grafia errada objetivando capturar o visitante e também ao registrar nomes de domínio com o objetivo de negociá-los futuramente, denota atuação de concorrência desleal e é repudiada pelos tribunais pátrios, ademais, por evidenciar conduta maliciosa, tanto em juízo como fora dele, a faz merecedora de condenação em litigância de má-fé, nos termos dos arts. 17 e 18 do CPC/1973.

Preparo à fl. 299.

Contrarrazões às fls. 305/308.

É o relatório.

V O T O S

A Senhora Desembargadora SIMONE LUCINDO - Relatora

Presentes os pressupostos de admissibilidade, **conheço da apelação.**

I - Do delineamento fático.

Cinge-se a controvérsia ao pedido de transferência compulsória do nome de domínio de internet "**combrasil.com.br**", formulado pela autora - que é detentora da marca "combrasil" (registrada perante o INPI), o qual atualmente se encontra na titularidade da ré/apelada, consoante registro junto ao NIC.BR - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. Importa, ademais, aferir a ocorrência de eventuais danos materiais, na hipótese de procedência do pedido.

A pretensão da autora fundamenta-se nos fatos de que é empresa que atua no mercado de grãos desde 1966, com relevância nacional, e detém o registro da marca Combrasil junto ao INPI, desde 1978; todavia, ao investir no fortalecimento de sua marca, deparou-se com a circunstância de que já houvera o registro de domínio do site "combrasil.com.br", por parte da ré, sem que tivesse lhe dado autorização.

Nesse sentido, aduziu que a utilização de signos no espaço virtual deve se submeter às mesmas regras protetivas do espaço real. Além disso, invocou a Resolução do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br/RES/2008/008/P) que, ao prever a concessão do nome de domínio disponível ao primeiro requerente que o solicitar e satisfizer certas condições, enunciou, entre as condicionantes, que esse requerente se declare ciente de que não poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro ou viole seus direitos, ou que represente conceitos pré-definidos de internet, entre outros. Assim, considerou que a utilização de nome de domínio coincidente com sua marca registrada implicou em violação à legislação de propriedade industrial, a qual proíbe, sem autorização do titular, a reprodução de marcas registradas, de modo que possa induzir confusão, bem como evidenciou o cometimento de ato ilícito de desvio de clientela, caracterizador de concorrência desleal. Defendeu, ainda, a possibilidade de mitigação, no caso concreto, do princípio da anterioridade estampado em aludida Resolução, sobretudo por inexistir qualquer vinculação entre a atividade desenvolvida pela ré e o nome de domínio registrado, bem como por restar caracterizada a prática de grilagem cibernética ("*cybersquatting*").

Por sua vez, a ré trouxe em defesa o fato de que é empresa atuante

no ramo de tecnologia da informação, desenvolvendo sistemas de informática, idealizando e produzindo sites comerciais. Em razão de sua atividade precípua, registrou o domínio em questão (combrasil.com.br) para que corresponda ao endereço eletrônico de um "portal/produto" (fl. 151), que tem por finalidade fomentar o comércio eletrônico no Brasil, razão pela qual seu nome "remete a Comércio/Brasil" e também "refere-se ao acrônimo '.com.br' (ponto com ponto br)" (fl. 151). Explicitou, além disso, restar patente a distinção existente entre a classe e o ramo de atividades das duas empresas, pois, enquanto ela própria tem como atividade econômica principal "o desenvolvimento e licenciamento de programas de computadores não customizáveis" (fl. 248v) e como atividade secundária "o desenvolvimento e licenciamento de programas de computadores customizáveis" (fl. 248v), a autora possui como atividade principal "envasamento e empacotamento sob contrato" (fl. 248) e atividade econômica secundária o "comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente" (fl. 248). Em razão disso, afirmou inexistir direito ao uso exclusivo da marca, porquanto esse é assegurado apenas a produtos e serviços da mesma classe, com exceção das marcas de alto renome. Entende, assim, afastada, igualmente qualquer caracterização de má-fé ou concorrência desleal.

A sentença, por sua vez, julgou improcedente o pedido inicial.

A apelação não merece provimento.

II - Da inexistência de violação à marca.

De início, não prospera a argumentação da apelante, de que o registro da sua marca (Combrasil) perante o INPI - Instituto Nacional de Propriedade Intelectual teria o condão de impedir o seu uso pela apelada, bem como, que tal utilização configuraria violação à legislação de marcas e desvio de clientela caracterizador de concorrência desleal.

Com efeito, o registro da marca assegura a exclusividade de seu uso no mesmo ramo de atividade daquele que o requer, não tendo eficácia excludente em ramos distintos de atividades. É o que se extrai do próprio conceito de marca - tal como posto na Lei Federal 9.279/96, que engloba, na sua definição, o propósito de distinguir o produto ou serviço de outro "idêntico", "semelhante" ou "afim" - e, também, do princípio da Especialidade que rege o direito de marcas, segundo o qual a proteção conferida à marca recai sobre produtos ou serviços correspondentes ao ramo de atividade do requerente, salvo na hipótese de marca de alto renome (em que é assegurada a proteção em todos os ramos de atividade).

Veja-se, a esse respeito, o art. 123, I, da Lei Federal 9.279/96 - Lei de Propriedade Industrial, que traz o conceito de marca de produto ou serviço:

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;

(...)

Confira-se, também, o art. 125 do mesmo Diploma Legal, que dispõe sobre a proteção especial conferida às marcas de alto renome, permitindo, inferir, a *contrario sensu*, a incidência do Princípio da Especialidade às demais marcas:

Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada **alto renome** será assegurada **proteção especial**, em **todos os ramos de atividade**.

Ainda, acerca do conceito de marca e do Princípio da Especialidade, colhe-se o seguinte do "Manual de Marcas", disponibilizado pelo próprio INPI (*Disponível em: .Acesso em: junho de 2016*):

2.1 Definição

Marca é um sinal aplicado a produtos ou serviços, cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa.

De acordo com a legislação brasileira, são passíveis de registro como marca todos os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais, conforme disposto no art. 122 da Lei nº 9279/96 (Lei da Propriedade Industrial).

2.2 Natureza

Quanto à sua natureza, as marcas são classificadas como de produto, de serviço, coletiva e de certificação.

Marca de Produto

Marca de produto é aquela usada para distinguir produto de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origem diversa (art. 123, inciso I, da LPI).

(omissis)

2.4 Princípios legais

São três os princípios fundamentais que regem o direito de marcas:

Territorialidade

Especialidade

Sistema atributivo

(omissis)

2.4.2 Especialidade

A proteção assegurada à marca recai sobre produtos ou serviços **correspondentes à atividade do requerente**, visando a distingui-los de outros idênticos ou similares, de origem diversa.

Marca de alto renome

Apresenta-se como exceção ao princípio da especialidade a proteção conferida às marcas consideradas de alto renome, protegidas em todos os segmentos mercadológicos, nos termos do art. 125 da LPI: "À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade".

(omissis)

Reconhecido o alto renome da marca, consoante a Resolução INPI/PR nº 107/2013, de 19/08/2013, o INPI fará a anotação correspondente em seus cadastros e toda reprodução ou imitação da marca, suscetível de causar confusão ou prejuízo para sua reputação, será proibida.

Os procedimentos para o exame dos pleitos fundamentados no alto renome encontram-se nos itens 5.12.3 Oposição com base no art. 125 da LPI e 9.6 Alto renome.

Desse modo, nas hipóteses em que uma mesma marca (que não se enquadre como de alto renome) for utilizada para designar produtos/serviços de ramos distintos, que não sejam semelhantes ou afins, não se configura violação à propriedade industrial e, portanto, não há que se falar em ilicitude de tal utilização, má-fé, confusão de clientela ou deslealdade concorrencial.

A jurisprudência do c. STJ, no mesmo sentido, afirma que o registro de marcas (salvo as de alto renome) se subordina ao Princípio da Especialidade, entendendo que a exclusividade daí decorrente se refere ao uso da marca no mesmo ramo de atividade, ou em produtos e serviços semelhantes ou afins, não se configurando ilicitude nas hipóteses em que o uso ocorrer em ramos de atividade distintos. Confirmam-se, nesse sentido, os seguintes julgados:

MARCA. REGISTRO DA MARCA CREDCHEQUE. ATO ILÍCITO ATRIBUÍDO PELA UTILIZAÇÃO DA MARCA "BB CREDCHEQUE". INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE E DE ABUSO DO PODER ECONÔMICO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO.

- Segundo o princípio da especialidade ou da especificidade, a proteção ao signo, objeto de registro no

INPI, estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros. Hipótese não ocorrente no caso, em que, a par de materialmente distintos os produtos ou serviços em questão, as titulares da marca "Credcheque" não são instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo "Banco Central do Brasil".

Recurso especial conhecido e provido.

(STJ, REsp 333.105/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2005, DJ 05/09/2005 - original não grifado.)

COMERCIAL. MARCA. PROTEÇÃO. LIMITES. **APROVEITAMENTO PARASITÁRIO. REQUISITOS.** COLIDÊNCIA COM SIGNOS DISTINTIVOS SUJEITOS A OUTRAS MODALIDADES DE PROTEÇÃO. AFERIAÇÃO.

1. **Aproteção conferida às marcas, para além de garantir direitos individuais, salvaguarda interesses sociais, na medida em que auxilia na melhor aferição da origem do produto e/ou serviço, minimizando erros, dúvidas e confusões entre usuários.**

2. Essa proteção varia conforme o grau de conhecimento de que desfruta a marca no mercado. **Prevalecem, como regra, os princípios da territorialidade e da especialidade.** Esses princípios, no entanto, comportam exceções, notadamente quando se verifica o fenômeno do "extravasamento do símbolo", ou seja, marcas cujo conhecimento pelo público e/ou mercado ultrapassa o âmbito de proteção conferido pelo registro.

3. ALPI reconhece duas formas de "extravasamento do símbolo", atuando no sentido de mitigar princípios informadores do registro de marcas. Na primeira hipótese temos o que o art. 125 da LPI denomina marca de alto renome, em que há temperamento do princípio da especialidade e no segundo caso o que o art. 126 da LPI chama de marca notoriamente conhecida, em que há abrandamento do princípio da

territorialidade.

4. Exceção feita ao caso de alto renome, o registro da marca não confere ao titular a propriedade sobre o signo ou sinal distintivo, mas o direito de dele se utilizar, com exclusividade, para o desenvolvimento de uma atividade dentro de um determinado nicho de mercado.

5. Acaracterização do aproveitamento parasitário- que tem por base a noção de enriquecimento sem causa prevista no art. 884 do CC/02 - **pressupõe, necessariamente, a violação da marca.**

6. Para a aferição de eventual colidência entre marca e signos distintivos sujeitos a outras modalidades de proteção - como o nome empresarial e o título de estabelecimento - não é possível restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os princípios da territorialidade e da especialidade, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários.

7. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1232658/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 25/10/2012)

Acerca deste último julgado, aliás, transcrevem-se excertos do voto da Relatora, Min. Nancy Andrighi, porque úteis a ilustrar a necessidade de violação da marca como premissa para a caracterização do seu aproveitamento parasitário. Veja-se:

Acrescente-se, por oportuno, que mesmo no campo da colidência entre marcas e signos distintivos sujeitos a outras modalidades de proteção - como o nome empresarial e o título de estabelecimento - **a caracterização do aproveitamento parasitário também fica adstrita ao princípio da**

especialidade, de modo que só haverá violação se ambas as partes atuarem no mesmo segmento de mercado, ou se a marca for de alto renome.

Tive, inclusive, a oportunidade recente de analisar o tema, no julgamento

do REsp 1.204.488/RS sob a minha relatoria, 3ª Turma, Dje de 02.03.2011, tendo então consignado que, "para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve-se também levar em consideração os dois princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; e (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de "alto renome" (ou "notória", segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários".

Em suma, inexistindo violação à marca, não é possível falar em aproveitamento parasitário.

(...)

Por outro lado, inexistente qualquer violação de marca pela recorrida, não há de se falar em ofensa ao art. 190, I, da LPI

No caso concreto, por não se tratar de marca de alto renome (assim reconhecida por ato do INPI), a proteção a ela conferida deve ser a da regra geral disposta na Lei de Propriedade Industrial, ou seja, subordinada ao Princípio da Especialidade, que garante exclusividade ao uso, desde que no mesmo ramo de atividade, ou em relação a produtos/serviços semelhantes ou afins. Assim, restando comprovado e incontroverso nos autos que os ramos de atividades de ambas as partes são absolutamente distintos, **não há que se falar em violação ao direito de marca pela ré, nem em ilicitude de sua conduta ou caracterização de concorrência desleal.**

III - Da legitimidade do registro de domínio de *site* da internet.

De outro lado, igualmente não procedem as alegações da recorrente no que se refere à ilegitimidade do registro de domínio, tal como realizado pela ré.

De início, o nome de domínio de internet pode ser entendido como um conjunto de palavras indicativo de um sítio na Internet onde um *website* pode ser acessado. Explicação técnica sobre a relevância do nome de domínio como condição para a localização e acesso a determinado site pode ser extraída da doutrina especializada, nos seguintes termos:

Como requisito essencial à infraestrutura da internet, é necessária a utilização de "protocolos", que são as regras e sinais de controle que permitem comunicação entre computadores para transmissão de dados.

Um desses protocolos, considerado o alicerce da internet (CANNON, 2010), é o Internet Protocol (IP), que tem como objetivo identificar de modo único[1] na rede cada máquina a ela conectada. Essa identificação denomina-se "endereço IP" (Internet Protocol Address). Trata-se de um código usado em redes de comunicações de dados constituído de quatro sequências numéricas, que vão de 0 a 255, separadas por ponto (por exemplo, 192.0.33.61). No caso da telefonia, a referência de origem ou destino é o número internacional de cada telefone (código do país + código da localidade + número local). Na internet, é o endereço IP que funciona como a carteira de identidade do computador na rede.

Como a memorização dessa sequência de números não é trivial, **foi criado, em 1984, um sistema que vincula cada sequência de números a um nome de domínio, que também deve ser único na internet. Esse sistema é denominado, em inglês, Domain Name System (DNS), e serve para traduzir em uma representação nominal a designação numérica dos endereços IP, sendo possível uma segregação desse nome de domínio por país e, em certa medida, por tipo de serviço ou área de atuação da respectiva organização.**

Qualquer computador que pretenda utilizar ou oferecer serviços na internet precisa consultar um servidor de nomes de domínio - servidor DNS - predefinido para a rede em que essa máquina se encontra (para parte dos usuários, esse servidor DNS é o do seu provedor de acesso). Nesses servidores, os nomes de domínios são traduzidos em endereços IP numéricos, de tal forma que a informação, ao trafegar pela rede, possa encontrar o seu destino[2].

Os nomes de domínios assumem uma configuração hierárquica, de modo que os endereços das páginas de internet baseiam-se em uma estrutura em que os níveis são separados pelo "ponto", do mais específico (à esquerda) para o mais genérico (à direita). O nível hierárquico mais elevado no nome de domínio é denominado Top-Level Domain (TLD), que é a última representação nominal do nome de domínio (por exemplo, ".org" em www.oecd.org ou ".br" em www.puc-campinas.edu.br). A hierarquia decresce da direita para a esquerda. A representação nominal imediatamente à direita do TLD é chamada Second Level Top-Level Domain (por exemplo, "oecd" em www.oecd.org ou ".edu" em www.puc-campinas.edu.br).

Os TLDs são divididos em duas categorias. A primeira denomina-se Country Code Top-Level Domain (ccTLD), ou Código do País para o Domínio de Primeiro Nível. É designado para países ou regiões e representada por um código composto por duas letras, geralmente baseado no padrão ISO 3166-1 (por exemplo, ".br" para Brasil, ".au" para Austrália e ".jp" para Japão) (ISO, 2011). A segunda categoria, denominada TLD genérico (gTLD), não é relacionada a aspectos geográficos e tem uma forma genérica de utilização (por exemplo, ".com" para uso comercial e ".int" para organizações internacionais).

O registro de nomes de domínios, organizado a partir da estrutura dos gTLDs e ccTLDs, bem como o endereçamento IP, é um serviço que integra a infraestrutura da internet, sendo essencial e crítico para o

seu funcionamento.Esse sistema hierárquico de representação de endereços permite a interconexão e a livre comunicação entre as centenas de milhões de máquinas na rede. (...)

(PAPA, Uriel de Almeida. *Registro de nomes de domínios: normas brasileiras e comparadas*. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 17, n. 3259, 3 jun. 2012. Disponível em: . Acesso em: 15 jun. 2016).

Atualmente, no Brasil, por força do Decreto nº 4.829, de 3 de setembro de 2003, que "*dispõe sobre a criação do Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI.br, sobre o modelo de governança da Internet no Brasil, e dá outras providências*", foi atribuída ao Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI.br, a função de estabelecer diretrizes acerca da execução do registro de nomes de domínio relativos ao ".br" (ponto BR), nos seguintes termos:

Art. 1º Fica criado o Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI.br, que terá as seguintes atribuições:

(...)

II - estabelecer diretrizes para a organização das relações entre o Governo e a sociedade, na execução do registro de Nomes de Domínio, na alocação de Endereço IP (Internet Protocol) e na administração pertinente ao Domínio de Primeiro Nível (ccTLD - country code Top Level Domain), ".br ", no interesse do desenvolvimento da Internet no País;

Em razão disso, o GI.br editou a Resolução CGI.br/RES/2008/008/P, versando sobre procedimentos para registro de nomes de domínio, cujo art. 1º tem a

seguinte redação:

CAPÍTULO I - PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO DE NOMES DE DOMÍNIO DISPONÍVEIS

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 despreze 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.

Desse modo, vê-se que o Brasil, seguindo tendência mundial, elegeu o critério da anterioridade para concessão do registro de nome de domínio, também conhecido como princípio "*First come, First served*" (primeiro a chegar, primeiro a ser servido), de sorte que o registro de domínio é concedido ao primeiro solicitante que preencher os requisitos, sem que se proceda à prévia verificação da existência de domínio anterior semelhante ou de sua coincidência com marcas ou nomes comerciais já registrados.

Nesse aspecto, em se tratando de possível colisão entre o direito ao uso de nome de domínio registrado consoante a regra do "*First come, First served*" e o direito de exclusividade concedido aos titulares de marcas ou nomes comerciais, vem se pronunciando o c. STJ, no sentido da **possibilidade de atenuação da regra da anterioridade, desde que comprovada a má-fé daquele que faz uso do nome de domínio**. No particular, invoco os fundamentos lançados no voto de Relator do

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, por ocasião do julgamento do REsp 658.789 (TERCEIRA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 12/09/2013 - original não grifado), *verbis*:

Cinge-se a controvérsia a perquirir se a anterioridade do uso do nome empresarial e do registro da marca no INPI confere automaticamente ao seu titular o direito à utilização exclusiva do nome de domínio equivalente na internet.

(...)

Segundo a argumentação da autora, a precedência do uso do nome comercial e o registro da marca "Farsul" no INPI lhe conferiria o direito de uso exclusivo sobre o signo distintivo "farsul.com.br" no âmbito da internet.

Invoca, para tanto, a infringência dos seguintes dispositivos da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial) e da Convenção de Paris:

Lei nº 9.279/96

"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. (...)"

"Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

(...)

III - zelar pela sua integridade material ou reputação ".

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 ou da marca em relação ao nome de domínio - matéria em debate nos presentes autos -, o que por si só seria bastante 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.

A marca é o sinal distintivo visualmente perceptível usado para distinguir produtos e serviços de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa (artigos 122 e 123 da Lei nº 9.279/96). É regida pelo princípio da especialidade, segundo o qual, com exceção das marcas de alto renome, a proteção conferida pela lei é restrita ao ramo de atividade de atuação do seu titular (artigo 125 da Lei nº 9.279/96).

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 na internet no Brasil é feito pelo Comitê Gestor da Internet - CGI e, à época do ajuizamento da presente ação, era regido 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 e m o u t r o s ó r g ã o s** (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.

O Tribunal de origem, contudo, à luz da prova dos autos, concluiu que "a ré atua na representação comercial e intermediação de marcas" (e-STJ fl. 333). Daí o motivo pelo qual postulou, autorizada por seus clientes, registros de marcas e nomes de domínio das mais variadas atividades empresariais.

Além disso, concluiu a Corte local, com base na análise do contexto fático-probatório dos autos, que a denominação "farsul" obtida pela ré "apenas identifica, de forma simplificada, no âmbito da internet, o estabelecimento comercial 'Farmácias Sul Ltda.'" (e-STJ fl. 333), nome que seria atribuído a futuro estabelecimento comercial do ramo farmacêutico. Rever tais conclusões, que decorreram inquestionavelmente da análise das provas carreadas aos autos, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de

Justiça: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

Nesse contexto, não é possível identificar nenhuma circunstância que constitua sequer indício de má-fé na utilização do nome pelo requerente do domínio. Tampouco foi identificada pela Corte local situação que pudesse criar confusão entre os estabelecimentos, o que poderia ensejar crime de concorrência desleal, mormente por envolverem pessoas jurídicas pertencentes a ramos de atividades distintos.

O acórdão em referência foi assim ementado:

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 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.

(STJ, REsp 658.789/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 12/09/2013 - original não grifado.)

Citam, ainda, os seguintes julgados daquela Corte:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. DIREITO DE EXCLUSIVA. LIMITAÇÕES. EXISTÊNCIA DE DUPLO REGISTRO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. TÍTULO DE ESTABELECIMENTO. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. PRINCÍPIO "FIRST COME, FIRST SERVED". INCIDÊNCIA.

1. Demanda em que se pretende, mediante oposição de direito de exclusiva, afastar a utilização de termos constantes de marca registrada do recorrente.

2. O direito de precedência, assegurado no art. 129, § 1º, da Lei n. 9.729/96, confere ao utente de marca, de boa-fé, o direito de reivindicar para si marca similar apresentada a registro por terceiro, situação que não se amolda a dos autos.

3. O direito de exclusiva, conferido ao titular de marca registrada sofre limitações, impondo-se a harmonização do princípio da anterioridade, da especialidade e da territorialidade.

4. "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". Precedentes.

5. Apesar da legitimidade do registro do nome do domínio poder ser contestada ante a utilização indevida de elementos característicos de nome empresarial ou marca devidamente registrados, na hipótese ambos os litigantes possuem registros vigentes, aplicando-se integralmente o princípio "First Come, First Served".

6. Recurso especial desprovido.

(STJ, REsp 1238041/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 17/04/2015 - original não grifado.)

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

7. Recurso especial não provido.

(STJ, REsp 594.404/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 11/09/2013 - original não grifado.)

Percebe-se, desse modo, a imprescindibilidade da demonstração de má-fé para abrir-se a possibilidade de superação das regras próprias do registro de domínio de internet.

No caso concreto, todavia, em que pese a autora ter taxado a atuação da ré como característica de grilagem virtual, ou grilagem de nome, invocando termos como "*cybersquatting*" e "*typosquatting*", não logrou, na verdade, comprovar quaisquer dessas alegações, sequer a existência de má-fé. Vejamos.

A ré demonstrou que é empresa que atua no desenvolvimento e licenciamento de programas de computadores, aí incluída a elaboração de sites comerciais para internet. Ademais, justificou o registro do nome de domínio "combrasil.com.br" por tê-lo atribuído a um projeto de site/plataforma, com o objetivo de fomentar o comércio virtual a custo zero. Esclareceu, nesse sentido, que objetivou fazer referência a "comércio Brasil" e ao acrônimo "com.br". Apresentou, nesse sentido, projeto de *layout* do referido portal (fls. 172/173), bem como anúncios feitos em conta no TWITTER, utilizando-se o nome de conta *@combrasil* desde 2009, versando sobre comércio eletrônico na internet (fl. 170), permitindo inferir sua intenção de promover e alavancar o projeto referido.

De outro lado, a ré também fez prova (fls. 155/158) de que a autora se utiliza normalmente do domínio "combrasil.com" para anunciar sua empresa de comércio de grãos na internet e interagir com seus clientes. Além disso, demonstrou que qualquer busca realizada no *google*, seja pelo termo "combrasil.com.br", seja pelo marcador "combrasil.com", retornam, em primeiro lugar, a página da autora ("combrasil.com").

Ademais disso, a autora não comprovou a existência de qualquer tentativa, por parte da ré, de lhe vender o domínio objeto do presente litígio ou de se aproveitar da digitação de seu nome para receber por anúncios, de forma que se mostram infundadas, no caso concreto, as alegações de prática de grilagem virtual e grilagem de nome.

Desse modo, mais do que inexistir qualquer comprovação da má-fé da ré ao registrar o nome de domínio em questão, parece estar suficientemente caracterizada a sua atuação, até o presente momento, de acordo com a boa-fé, não se revestindo de qualquer lastro o pedido para anulação do registro de domínio em seu nome.

Por essas razões, a sentença merece ser confirmada.

Ante o exposto, **CONHEÇO da apelação interposta pela autora e NEGO-LHE PROVIMENTO**, mantendo intacta a r. sentença.

É como voto.

O Senhor Desembargador ALFEU MACHADO - Vogal

Com o relator.

O Senhor Desembargador ROMULO DE ARAUJO MENDES - Vogal

Com o relator.

DECISÃO

CONHECER DO APELO E NEGAR PROVIMENTO, UNÂNIME

Código de Verificação :2016ACOHUU0L69AGWIIBFLPDO7X
