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).

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 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