



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1^a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Registro: 2019.0000117897

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1050842-02.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, Apelantes EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A e ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL - ABPI, é apelado EDITORA E GRÁFICA PARANÁ PRESS S/A (ATUAL RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHA DE LONDRINA S/A).

ACORDAM, em 1^a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso da corré NIC.br, e negaram provimento aos recursos das demais. V.U. Compareceu para sustentação oral o Dr. Gabriel Francisco Leonardes", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AZUMA NISHI (Presidente) e FORTES BARBOSA.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2019.

Alexandre Lazzarini
RELATOR
 Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1^a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Voto nº 22553

Apelação nº 1050842-02.2016.8.26.0100

Comarca: São Paulo (39^a Vara Cível)

Juiz(a): Carlos Aleksander Romano Batistic Goldman

Apelantes: Empresa Folha da Manha S/A e Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI

Apelante/Apelado: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Br - Nic.br

Apelado: Editora e Gráfica Paraná Press S/A (Atual Razão Social da Empresa Jornalística Folha de Londrina S/a)

AÇÃO COMINATÓRIA. PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE USO DE DOMÍNIO . LEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS NIC.BR E DA EMPRESA FOLHA DA MANHÃ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ ABPI. EXPRESSÃO “GRUPOFOLHADECOMUNICACAO” UTILIZADO NO DOMÍNIO PELA AUTORA E APELADA E REGISTRADO COMO MARCA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA DA APELANTE FOLHA DA MANHÃ. DOMÍNIO TRANSFERIDO À APELANTE EM RAZÃO DE SER TITULAR DA MARCA “GRUPO FOLHA”. INSURGÊNCIA DA EMPRESA AUTORA QUE REGISTROU PRIMEIRO O DOMÍNIO (“FIRST COME FIRST SERVED”). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE MANTIDA. EXCLUSÃO DA CORRÉ ABPI DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. RECURSO DA CORRÉ NIC.BR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS DEMAIS CORRÉS NÃO PROVIDO.

A r. sentença (fls. 358/363), cujo relatório adota-se, julgou procedente a pretensão inicial (abstenção de uso de marca), para reconhecer em favor da autora Editora e Gráfica Paraná Press S/A o domínio “grupofolhadecomunicacao.com.br”, ficando todas as rés compelidas a respeitá-lo e a corré Folha da Manhã, proibida de utilizá-lo, sob pena de multa de R\$ 5.000,00 por dia de inadimplemento (ressalvado o art. 537, § 1º, do CPC). Custas,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1^a Câmara Reservada de Direito Empresarial

despesas processuais e honorários advocatícios (R\$ 2.000,00, art. 85 §§ 2º e 8º do CPC), solidariamente pelas rés.

Apelaram todas as rés.

Em suas razões recursais (fls. 366/372), a ré Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – NIC.br, sustenta, em suma, que apenas a corré Empresa Folha da Manhã é quem deve figurar no pólo passivo desta demanda, carecendo a apelada de interesse de agir em face dela, apelante, e da corré ABPI, ambas partes ilegítimas passivas.

Já a ré Empresa Folha da Manhã S/A (fls. 374/), relata ser parte, desde 1921, de um dos maiores grupos editoriais do Brasil, qual seja o “Grupo Folha”, sendo proprietária e editora dos jornais “Folha de S. Paulo” e “Agora São Paulo”.

Relata que o Grupo Folha foi pioneiro na veiculação de conteúdo jornalístico *on line* (em 1996), através do portal Universo Online – ou UOL (<http://www.uol.com.br>), e que atualmente, disponibiliza via *internet* todo conteúdo impresso no jornal *Folha de S. Paulo*, em *website* próprio: <http://www.folha.uol.com.br>.

Informa, ainda, que detém a titularidade das marcas “Grupo Folha” e “Folha” junto ao INPI, desde 1996 e 1990, o que lhe assegura a prerrogativa de uso exclusivo em território nacional, nos termos do art. 129 da LPI. Nessa condição e ao tomar ciência do registro do domínio “grupofolhadecomunicacao.com.br” pela apelada, requereu administrativamente, a sua transferência, o que foi deferido.

O fato de ter demorado quase dois anos para realizar esse requerimento não pode ser utilizado contra si, já que se insurgiu apenas quando teve ciência do referido registro pela apelada, não havendo que se falar em *surrectio*.

Aduz inaplicável o princípio do “first come first served” (a titularidade do domínio pertence àquele que ostentar a anterioridade do registro), até considerando-se o art. 2.1 do CASD-ND (Centro de Solução de Disputa de Propriedade Intelectual), que dispõe:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1^a Câmara Reservada de Direito Empresarial

“Art. 2.1 Este Regulamento aplicar-se-á às disputas em que o Reclamante alegar que determinado nome de domínio registrado sob o '.br' se enquadre em um das situações abaixo, cumulada com uma das situações descritas no item 2.2:

a) O nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI).”

Explicita que o registro da marca nominativa “Grupo Folha de Comunicação”, em 08/03/2016, pela apelada está sendo impugnado administrativamente e isso não autoriza o uso da marca em seu domínio. Ademais, o termo “comunicação” agregado à marca da apelante “Grupo Folha” tem caráter meramente descriptivo, não possuindo distintividade suficiente para justificar a titularidade do domínio pela apelada.

Ao contrário do que constou na r. sentença, o domínio concedido à apelada tal como lançado poderia ensejar gerar confusão com sua marca (“Grupo Folha”), o que não pode ser admitido.

Requer assim, além da reforma da r. sentença, a inversão dos honorários sucumbenciais e sua majoração.

Insurge-se a corré Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI - fls. 395/407), pleiteando também a reforma da r. sentença.

Afirma ser operadora do Centro de Solução de Disputas, Medição e Arbitragem em Propriedade Intelectual (CSD-PI), órgão responsável pelas Câmara de Mediação, Câmara de Arbitragem e Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio. E esta última Câmara (CASD – ND) é composta por 76 especialistas habilitados, encarregados pela condução do procedimento de reclamação e pela prolação de sua decisão final, que vincula as partes e o NIC.Br.

A SACI – Adm foi criada por meio de um convênio estabelecido entre o NIC.br e visa conceder soluções alternativas a conflitos gerados em razão de discussão de nomes de domínio no país.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1^a Câmara Reservada de Direito Empresarial

A coapelante Empresa Folha da Manhã instaurou reclamação junto ao CASD – ND, buscando a transferência do nome de domínio <grupofolhadecomunicacao.com.br> para si, tendo em vista a flagrante reprodução da sua marca “Grupo Folha” no domínio registrado pela apelada.

Conforme cláusula décima primeira do contrato firmado com a apelada: “*Da Aplicação do SACI – ADN: toda e qualquer controvérsia resultante do registro do nome de domínio sob o .br será resolvida por meio do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob o '.br' – SACI-Adm, de acordo com o Regulamento do referido Sistema, disposto no endereço: 'http://registro.br/dominio/saci-adm.html'*”.

O caso foi, então, encaminhado a um especialista da apelante ABPI que entendeu que o domínio registrado pela apelada poderia ensejar confusão com a marca da Empresa Folha da Manhã.

Refuta a inércia da coapelante e salienta que o registro está sendo discutido junto ao INPI.

Contrarrazões da apelada a fls. 413/416 e da coapelante NIC.br a fls. 417/423.

É o relatório.

I) A apelada Editora e Gráfica Paraná Press S/A (Empresa Jornalística Folha de Londrina S/A) ajuizou demanda cominatória em face de Empresa Folha da Manhã S/A, NIC.br (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR) e ABPI (Associação Brasileira da Propriedade Intelectual), alegando ser titular da marca nominativa “Folha de Londrina” (18/09/1972), do domínio “grupofolhadecomunicacao.com.br” (25/02/2014), e depositária da marca mista “Grupo Folha de Comunicação” (08/03/2012).

Contudo, recebeu informação de que, após reclamação administrativa da ré e apelante Empresa Folha da Manhã, houve a transferência da titularidade do seu domínio para esta empresa, de modo indevido.

Aduz que a ré Folha da Manhã não tem direito ao uso exclusivo da palavra “grupo” ou do termo evocativo “folha”, e ambas as empresas



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1^a Câmara Reservada de Direito Empresarial

têm sede e atuam em diferentes unidades da federação, quais seja, Paraná e São Paulo, inexistindo possibilidade de confusão entre as marcas e produtos oferecidos pelas duas ou concorrência desleal.

Além disso, a empresa ré é titular do domínio “folha.uol.com.br” o qual é totalmente distinto do domínio “grupofolhadecomunicação.com.br”, que deve mantido com a autora e apelada.

A r. sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos (fls. 359/363):

“1) Não vinga a preliminar arguida pela corré Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – Nic.br.

Isto porque, pese embora não tenha fins lucrativos ou econômicos, lê-se de seu estatuto que lhe compete, *exempli gratia*, registrar os nomes de domínio e distribuir os endereços de IPs (art. 4º, fls. 92), de sorte a revelar a pertinência subjetiva para a lide.

Com efeito, pelos elementos presentes nos autos, vislumbra-se uma congruência entre a capacidade jurídica de direito material da codemandada e a pretensão posta contra ela.

Observo, no ponto, que a capacidade jurídica reflete a capacidade de alguém assumir direitos e deveres na esfera material, dando ensejo, também, à legitimidade para a causa – o que ocorre *in casu*, haja vista que a pretensão debate justamente as atribuições essenciais da corré.

Deveras, consoante assentado em situação parelha:

'Abstenção de uso de marca, cumulada com indenização. Registro de domínio na internet. Illegitimidade passiva do órgão responsável pelo registro afastada. NIC.br está apto a figurar como corréu na demanda, porquanto é o responsável por gerir as atividades de registro de nomes de domínios e mantê-los na rede mundial de computadores. Decisão reformada, a fim de reintegrar à lide o correu NIC.br. Agravo provido' (TJSP, 4^a Câmara de Direito Privado: Agravo de Instrumento nº 0237978-81.2010.8.26.0000).

2) Passo ao mérito.

Colhe-se que a autora, 'Folha de Londrina', registrou o domínio 'grupofolhadecomunicacao.com.br' nos órgãos competentes em 25/02/2014; a corré 'Folha da Manhã', porém, insurgiu-se administrativamente em 15/01/2016, buscando a transferência do referido domínio para si.

Controvertem os litigantes acerca da titularidade do domínio à baila, à luz de hipotética concorrência desleal e consequente



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1^a Câmara Reservada de Direito Empresarial

confusão entre os consumidores.

Pois bem.

É sabido, mesmo consabido, no segmento, que a similitude nominal dos registros de domínio é resolvida pelo princípio do *'first come first served'*. Vale dizer, a titularidade do domínio pertencerá àquele que ostentar a anterioridade do registro.

No caso à baila, ambas as interessadas no domínio ostentam em seus designativos o termo 'Folha', de modo que o domínio possuiria em tese o condão de ser titulado por ambas.

Infenso ao sustentado no procedimento administrativo que se reportam os litigantes, não vislumbro má-fé no procedimento aviado pela autora, quiçá a prática de *'typosquatting'* (pirataria de domínio representada pelo registro de nome similar diante da probabilidade de digitação incorreta do domínio) ou *'cybersquatting'* (utilização do nome de domínio com má-fé visando lucro decorrente de uma marca comercial pertencente a outrem).

Nesta mesma linha de raciocínio, infere-se que a Resolução nº 1/1998 emitida pelo Comitê Gestor Internet do Brasil, em seu artigo 1º, adotou o princípio do *'first come, first served'*, que consagra o registro de domínio em favor daquele que primeiro requerer, desde que satisfeitas todas as condições necessárias no momento do requerimento, *in verbis*:

'Art. 1º. O Registro de Nome de Domínio adotará como critério o princípio de que o direito ao nome de domínio será conferido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do nome, conforme as condições descritas nesta Resolução e seus Anexos'.

Tal regra, contudo, é excepcionada pelo art. 2º, III, 'b', do Anexo I da resolução à baila; estipulando as regras do 'nome não registrável', nomeadamente *in verbis*:

'Art. 2º O nome escolhido para registro deve ter: III – o nome escolhido pelo requerente para registro, sob determinado DPN, deve estar disponível para registro neste DPN, o que subentende que: ... b) não pode tipificar nome não registrável. Entende-se por nome não registrável, entre outros, palavras debaixo calão, os que pertençam a nomes reservados mantidos pelo CG e pela FAPESP com essa condição, por representarem conceitos predefinidos na rede Internet, como é o caso do nome 'internet' em si, os que possam induzir terceiros a erro, como no caso de nomes que representam marcas de alto renome ou notoriamente reconhecidas, quando não requeridos pelo respectivo titular, siglas de Estados, de Ministérios, etc.' (destaquei).

É a hipótese dos autos. Ambas interessadas no domínio ostentam 'folha' em sua atividade comercial, sendo injurídica a exclusividade pretendida pela corré Folha da Manhã.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1^a Câmara Reservada de Direito Empresarial

A orientação pretoriana é assente neste diapasão:

'Propriedade industrial – Marca – Abstenção de uso de marca – Vocábulo de uso comum – Ausência de exclusividade de uso da expressão 'Contemporâneo' que goza de proteção limitada – Ausência de indícios de provas de eventual confusão – Nome de domínio na internet – Alegação de apropriação indevida do nome 'Contemporâneo' em domínio na Internet registrado pela ré – Direito à exclusividade da denominação registrada em primeiro lugar – Princípio 'first come, first served' – Sentença mantida – Recurso desprovido' (TJSP, 1^a Câmara Reservada de Direito Empresarial: Apelação nº 0152760-08.2012.8.26.0100).

Não é só. A liça deve observar a função limitadora da boa-fé objetiva, nomeadamente de suas figuras parcelares.

Isto porque o lapso de tempo entretemos o registro do domínio pela autora (25/02/2014) e a reclamação administrativa da corré Folha da Manhã (15/01/2016) revela a inelutável ocorrência do fenômeno da *supressio*.

É dizer, infere-se que o domínio em testilha foi utilizado de modo público e inconteste por quase dois anos, ensejando uma expectativa da autora de assim o conservar (leia-se, *surrectio*).

Doutro lado, o escopo da corré Folha da Manhã em se valer do domínio registrado pela autora após se omitir por quase um biênio enseja a impossibilidade do exercício de seu direito (leia-se, *supressio*).

A omissão qualificada no exercício de um pretenso direito – *in casu*, reclamar administrativamente o registro do domínio – fê-lo desaparecer perante a outra parte, que na convicção de que não haveria mais oposição, é surpreendida pelo rompimento da inércia.

É oportuno o magistério de Luiz Rodrigues Wambier acerca da *supressio*:

'Significa o desaparecimento de um direito, não exercido por um lapso de tempo, de modo a gerar no outro contratante ou naquele se encontra no outro polo da relação jurídica a expectativa de que não seja mais exercido. Pode-se dizer que o que perdeu o direito teria abusado do direito de se omitir, mantendo comportamento reiteradamente omissivo, seguido de um surpreendente ato comissivo, com que já legitimamente não contava a outra parte' RT 915/280 – doutrina colacionada no voto condutor da Apelação nº 4006665-10.20138.26.0001, da C. 9^a Câmara de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo).

Com efeito, o exercício contínuo – e não resistido – e de uma situação jurídica pela autora acarretou a aquisição de um direito subjetivo pelo fenômeno da *surrectio*, estabilizando-o para o futuro.

Daí não prevalecerem as conclusões do procedimento



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1^a Câmara Reservada de Direito Empresarial

administrativo e vingar a pretensão.

Ressalto, por fim, que a concreção da 'comunicação dos órgãos responsáveis pela administração de domínios de internet' (*sic*, fls. 11) prescinde de intervenção do Juízo, porquanto ao alcance direto da autora.

Do exposto, julgo **PROCEDENTE** o pedido inicial, a fim de reconhecer em favor da autora o domínio '*grupofolhadecomunicacao.com.br*', ficando todas as rés compelidas a respeitá-lo e a corré Folha da Manhã, ademais, proibida de utilizá-lo, sob pena de incorrer, cada qual, em multa de cinco mil reais por dia de inadimplemento (ressalvado, curial, o art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil).

Custas, despesas processuais e verba honorária, em dois mil reais (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil), solidariamente pelas rés.”

II) A apelante Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br foi criada para “implementar as decisões e os projetos do Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br, que é o responsável por coordenar e integrar as iniciativas e serviços da Internet no País” (<https://www.nic.br/sobre>, consultado em 21/11/2018, e conforme Resolução 8/2008 do CGI), e entre suas atribuições está promover o registro de nomes de domínio sob o DPN (Domínio de Primeiro Nível) <.br> (art. 4º, I, de seu Estatuto Social), além da “manutenção dos nomes de domínios que usam o <.br>, e a distribuição de números de Sistema Autônomo (SN) e endereços IPv4 e IPv6 no País, por meio do Registro.br” (vide endereço eletrônico supra).

Se a apelante NIC.br é responsável por efetuar o registro dos domínios requeridos pelos interessados com exclusividade, e a apelada busca reaver a titularidade do domínio “*grupofolhadecomunicacao.com.br*”, anteriormente registrado e após suspenso devido à decisão tomada administrativamente e por meio da qual entendeu-se que o domínio deveria ser atribuído à coapelante Folha da Manhã, essa entidade (NIC.br) é parte legítima para ocupar o polo passivo da presente demanda.

Aliás, em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, transcrito a seguir, entendeu-se que o NIC.br pode ser inclusive civilmente responsabilizado por danos advindos de um registro de domínio impróprio,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1^a Câmara Reservada de Direito Empresarial

considerando-se o risco da sua atividade (art. 927, parágrafo único, do CC):

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. INTERNET. REGISTRO DE NOME DE DOMÍNIO. NOME ARTÍSTICO DE RENOMADA ATRIZ BRASILEIRA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIRO. VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO PORNOGRÁFICO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EXECUTOR E ADMINISTRADOR DOS REGISTROS DE NOME DE DOMÍNIO SOB O PONTO BR. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. "PARÁGRAFO ÚNICO" DO ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL.

1. Controvérsia em torno da responsabilidade solidária do recorrente, Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR, pelos danos causados à honra e à imagem da recorrida, decorrentes do uso indevido de seus serviços de registro de nome de domínio na Internet.
2. Efetivação de registro de nome de domínio idêntico ao nome artístico da recorrida, solicitado por pessoa jurídica sem a devida autorização, veiculando neste endereço eletrônico conteúdo pornográfico.
3. Atividades de execução e administração dos registros de nomes de domínio sob o código-país brasileiro (".br") que foram atribuídas ao NIC.br por delegação do Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI.br.
4. Adoção do sistema de precedência denominado "First Come, First Served", segundo o qual a titularidade e o uso do nome de domínio são concedidos ao primeiro usuário que realizar o requerimento de registro e preencher os requisitos previstos na Resolução 008/2008 do CGI.br.
5. Sistema de concessão de domínios que é potencialmente apto a gerar danos a elevado número de pessoas, pois possibilita constantes violações ao direito marcário, empresarial, autoral e à honra e à imagem de terceiros, ante a falta de um exame adequado sobre a registrabilidade do nome requerido.
6. Ausência de análise prévia pelo NIC.br acerca da conveniência e legítimo interesse sobre o nome de domínio escolhido, que é feita exclusivamente pelo usuário.
- 7. Riscos de um registro impróprio que devem ser alocados ao NIC.br por serem intrínsecos à sua atividade de controlador exclusivo dos registros de nome de domínio no Brasil sob o ".br", ensejando a sua responsabilidade civil objetiva e solidária pelos danos morais causados à recorrida. (destaquei)**
8. Aplicação da teoria do risco da atividade estatuída no "parágrafo único" do art. 927 do Código Civil.
9. Recorrente que possui condições de mitigar os riscos de danos advindos da sua atividade de forma eficiente, providenciando filtragem em seu sistema com aptidão para



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1^a Câmara Reservada de Direito Empresarial

controlar as vedações à escolha de nomes de domínio estabelecidas pelo próprio CGI.br, a fim de garantir padrões mínimos de idoneidade e autenticidade.

10. Inaplicabilidade da orientação jurisprudencial desta Corte acerca da necessidade de notificação prévia do provedor para retirada de conteúdo, uma vez que a disponibilização do nome de domínio na rede não é imediata.

11. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1695778/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 24/08/2018”)

Descabida, portanto, a alegação de ilegitimidade da apelante e ré NIC.br.

No que pertine à legitimidade passiva da corré e coapelante Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, a situação é diversa. A ABPI opera o Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual (CSD-PI), sendo que no caso concreto, houve instauração de procedimento administrativo perante uma das suas três Câmaras, qual seja a Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND) a pedido da coapelante Empresa Folha da Manhã, tendo sido constatado pelo especialista designado que o domínio <www.grupofolhadecomunicacao.com.br> deveria ser transferido a essa empresa (fls. 49/61).

O fato de a Câmara atuar como intermediadora de solução do conflito administrativo submetido à sua apreciação não a torna parte legítima passiva, nem mesmo a sua entidade controladora, no caso a coapelante ABPI, para figurar como ré da presente demanda.

Respeitadas as diferenças existentes, reconhecer-se a legitimidade da ABPI seria o mesmo que se admitir a inclusão de uma Câmara de Arbitragem no pólo passivo de uma demanda, na qual se discute decisão dela emanada, o que, a nosso ver, não se mostra razoável, devendo, portanto, ser promovida a exclusão da ABPI da lide.

III) Com relação ao mérito da controvérsia recursal, razão



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1^a Câmara Reservada de Direito Empresarial

não assiste à coapelante Empresa Folha da Manhã.

Inicialmente, necessário ponderar que a via administrativa utilizada como forma alternativa ao conflito gerado entre os litigantes não impede a sua revisão pelo Poder Judiciário, já que não se trata de decisão tomada em sede de arbitragem, não havendo como solução alternativa de conflito ser a ela equiparada.

A apelada Editora e Gráfica Paraná S/A é titular da marca “Fôlha de Londrina” (fl. 27), depositária da marca mista “Grupo Folha de Comunicação”, e efetuou o registro do domínio <www.grupofolhadecomunicacao.com.br>, em 25/02/2014 (fl. 28), perante o NIC.br.

Requeru em seu pedido inicial a manutenção desse domínio e a abstenção de sua utilização pela apelante Folha da Manhã.

Já a empresa coapelante é titular das marcas “Grupo Folha” e “Folha”, desde 17/12/1996 e 06/02/1990, respectivamente (fls. 241/242), e alega que a manutenção do domínio com a designação “grupo folha de comunicação” em favor da apelada poderia ensejar confusão e associação indevida com a sua marca.

Segundo o princípio do “*first come first served*” (art. 1º da Resolução nº 1/1998 da CGI), a titularidade de um domínio é conferida àquele que primeiro efetuar o seu registro. A impugnação desse registro pode ocorrer, no entanto, se for embasada em proteção conferida ao nome empresarial e à marca, e se existir possibilidade de gerar confusão ao mercado consumidor.

Marca é o sinal distintivo visualmente perceptível que diferenciam um produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa (artigos 122 e 123 da Lei 9.279/1996), e conta, inclusive, com proteção da Constituição Federal:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1^a Câmara Reservada de Direito Empresarial

termos seguintes:

(...)

XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

Ainda, nos termos do art. 129 da Lei 9.279/96: “*A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148*”, sendo que o art. 130, III, do referido diploma legal confere ao detentor da marca o direito de zelar pela sua integridade material (ou reputação).

Oportuno observar que em relação à marca “grupo folha de comunicação”, até a data da propositura da demanda (19/05/2016), constava a apelada como depositária da marca junto ao INPI (fl. 26), com pedido de oposição pela empresa apelante.

Compulsando o site do INPI (endereço eletrônico <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodigoPedido=2613341>>, <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodigoPedido=2411420>>, consultados em 27/11/2018), é possível observar que a concessão do registro da referida marca “grupo folha” ocorreu, em 07/07/2017 e 31/05/2016, após o ajuizamento da ação, havendo pedidos de nulidades administrativas pendentes, mas sem notícias de suspensão ou liminar deferida em ação judicial específica.

Desse modo, se apelada detém o registro da marca “grupo folha de comunicação” perante o INPI, até que haja a sua revogação por tal órgão ou pelo Poder Judiciário, continua a deter a sua titularidade, o que, em tese, viabiliza o seu uso no domínio por ela criado e registrado.

Veja-se, a propósito, o seguinte julgado do Superior



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1^a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA. REGISTRO NÃO INVALIDADO. ABSTENÇÃO DE USO IMPOSTA PELA JUSTIÇA ESTADUAL.

NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO INPI. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. Enquanto não for desconstituído o registro da marca no INPI, não se pode impedir que seu titular dela faça uso.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no AgRg no AREsp 426.647/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 11/09/2018)”

Ainda que a apelante Folha da Manhã tenha procedido ao registro da marca “grupo folha” perante o INPI, não se pode desconsiderar o fato de que a apelada conseguiu registrar a marca “grupo folha de comunicação” nesta autarquia. Desse modo, e até que seja proferida decisão em sentido contrário, ambas as marcas coexistem.

Descabida, assim, perquirição sobre eventual conduta abusiva da apelada, em relação ao registro do domínio <www.grupofolhadecomunicacao.com.br>, considerando-se que o seu conteúdo coincide com marca de sua titularidade e cuja vigência persiste sem notícias, como se viu, da concessão de qualquer efeito suspensivo.

IV) Diante disso, o recurso da ré NIC.br comporta parcial provimento, para que seja excluída do pólo passivo a coapelante e corré ABPI, devendo o feito ser extinto em relação a ela.

Mantida, no mais, a r. sentença em relação as demais corré e coapelantes (NIC.br e Empresa Folha da Manhã).

Sucumbente a apelada com relação à corré ABPI, arcará com o pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios dos patronos da autora (R\$ 3.000,00, conforme art. 85 §§ 2º e 8º do NCPC).

Considerando-se a sucumbência recursal das demais



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1^a Câmara Reservada de Direito Empresarial

apelantes, mesmo em relação à NIC.br, majoro os honorários advocatícios devidos aos patronos da apelada/autora para R\$ 3.000,00.

Portanto, dá-se parcial provimento ao recurso da corré NIC.br, e nega-se provimento aos recursos das demais corréss.

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(Assinatura Eletrônica)