

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL N° 1.571.241 - MT (2015/0290411-7)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : MARCOS ANTONIO MOREIRA
ADVOGADO : RICARDO DA SILVA MONTEIRO - MT003301
RECORRIDO : AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADO : JOSÉ ANTÔNIO TADEU GUILHEN E OUTRO(S) - MT003103A

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO. NOME EMPRESARIAL. NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. REGISTRO FEITO NO ESTRANEGRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. PRESENÇA. REGRA DA PRIMEIRA POSSE. *FIRST COME FIRST SERVED*. VALIDADE. IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO.

1. Ação ajuizada em 13/06/2013. Recurso especial interposto em 13/04/2015 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016.

2. O propósito recursal consiste em apurar: (i) a legalidade de registro de nome de domínio genérico (“.com”), cujo registro é operado por entidade estrangeira, feita por cidadão brasileiro que gera conflito com marca anteriormente registrada, perante órgão competente nacional, pela recorrida; e (ii) a competência da Justiça brasileira para o julgamento desta controvérsia.

3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.

4. O sistema de nomes de domínio (DNS) é uma ferramenta criada para facilitar a utilização da internet por pessoas, como forma de criar nomes reconhecíveis e memorizáveis por humanos.

5. O mero fato de o órgão registrador do nome de domínio estar localizado em jurisdição estrangeira não afasta, necessariamente, a competência dos Tribunais brasileiros.

6. Segundo a jurisprudência do STJ, cabe tanto ao juízo do foro do domicílio do autor quanto ao do foro do local onde ocorreu o fato a competência para o conhecimento e o julgamento da ação de abstenção de uso de marca cumulada com pedido de indenização (EAg 783.280/RS, Segunda Seção, j. 23/02/2011, DJe 19/04/2012).

7. A existência de procedimento arbitral (o UDRP) à disposição das partes não pode excluir o acesso à prestação jurisdicional de terceiro, que não mantém nenhuma relação contratual com qualquer órgão registrador de nomes de domínio.

Superior Tribunal de Justiça

8. A jurisprudência do STJ reconhece a validade e legitimidade da aplicação da regra da primeira posse (*first come, first served*) na alocação de nomes de domínio.

9. Contudo, “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”. Para a procedência desse pleito, deve-se haver a demonstração de má-fé no registro do nome de domínio impugnado. Precedentes.

10. Na hipótese, não há como justificar a existência de boa-fé na utilização do símbolo idêntico ao nome comercial e à marca da recorrida para, supostamente, realizar atividade jornalística, que consubstanciava na divulgação de matérias negativas acerca de acionista da recorrida.

11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, conhecer em parte do recurso especial e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 05 de junho de 2018(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.571.241 - MT (2015/0290411-7)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : MARCOS ANTONIO MOREIRA
ADVOGADO : RICARDO DA SILVA MONTEIRO - MT003301
RECORRIDO : AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADO : JOSÉ ANTÔNIO TADEU GUILHEN E OUTRO(S) -
MT003103A

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por MARCOS ANTONIO MOREIRA, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão do TJ/MT.

Ação: de obrigação de transferência de nome de domínio, ajuizada por AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. em face do recorrente, em que alega a existência de uso indevido do nome de domínio “www.amaggi.com”, utilizado para divulgação de informações negativas sobre um dos acionistas da recorrida.

Sentença: julgou procedente o pedido, determinando que o recorrente se abstenha de usar o referido nome de domínio, bem como sua transferência para a recorrida.

Acórdão: em apelação interposta pelo recorrente, o TJ/MT negou provimento ao recurso, em julgamento assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DA SENTENÇA – INCOMPETÊNCIA – EXCEÇÃO NÃO ARGUIDA – PRECLUSÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO DE INTERNET – NOME EMPRESARIAL – MARCA DE ALTO RENOME REGISTRADA NO INPI – ESPECIALIDADE DO RAMO DE ATIVIDADE – PREFERÊNCIA – DIREITO DE USO EXCLUSIVO – PRINCÍPIO “FIRST COME, FIRST SERVED” – INAPLICABILIDADE – UTILIZAÇÃO DE DOMÍNIO DE INTERNET DE NOME EQUIVALENTE PARA INDUZIR TERCEIROS A ERRO – TRANSFERÊNCIA DETERMINADA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Superior Tribunal de Justiça

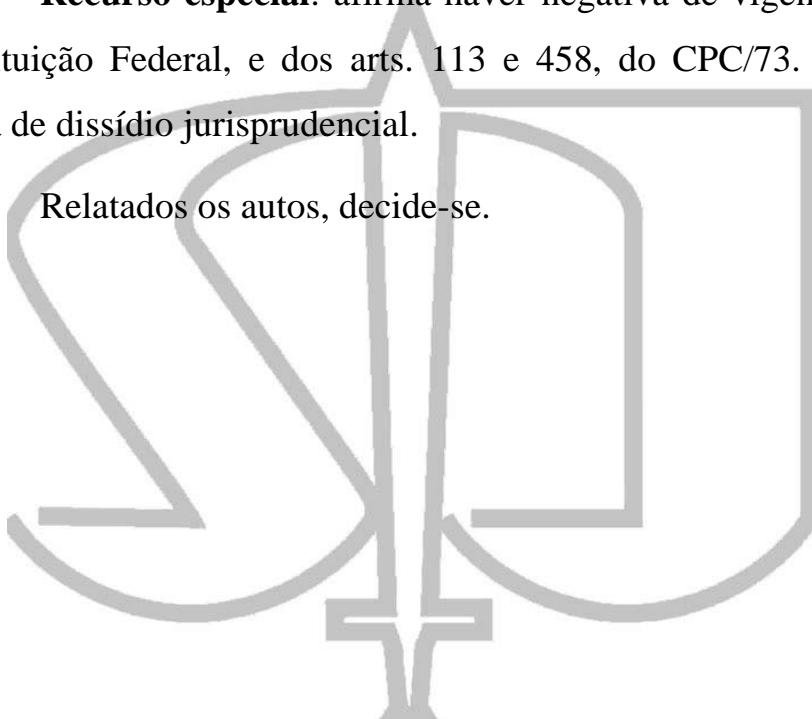
A incompetência relativa deve ser suscitada por meio de exceção e no prazo da contestação, sob pena de preclusão.

A sentença que aprecia todas as questões para a solução da lide e é prolatada de forma clara e satisfatória não pode ser considerada como infundada.

Para efeito do registro de domínio na internet não se analisa eventual conflito de nomes antes registrados em outros órgãos, porque não são integrados entre si. Desse modo, a legitimidade obtida pelo primeiro pode perfeitamente ser contestada pelo titular de sinais similares ou idênticos registrados ou utilizados anteriormente, como as marcas patenteadas no INPI ou mesmo as denominações comerciais.

Recurso especial: afirma haver negativa de vigência do art. 93, IX, da Constituição Federal, e dos arts. 113 e 458, do CPC/73. Sustenta, ainda, a existência de dissídio jurisprudencial.

Relatados os autos, decide-se.



Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.571.241 - MT (2015/0290411-7)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : MARCOS ANTONIO MOREIRA
ADVOGADO : RICARDO DA SILVA MONTEIRO - MT003301
RECORRIDO : AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADO : JOSÉ ANTÔNIO TADEU GUILHEN E OUTRO(S) -
MT003103A

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

O propósito recursal consiste em apurar: (i) a legalidade de registro de nome de domínio genérico (“.com”), cujo registro é operado por entidade estrangeira, feita por cidadão brasileiro que gera conflito com marca anteriormente registrada, perante órgão competente nacional, pela recorrida; e (ii) a competência da Justiça brasileira para o julgamento desta controvérsia.

I – Da violação de dispositivo constitucional

A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, “a”, da CF/88

II – Dos nomes de domínio

O sistema de nomes de domínio (DNS), criado em 1984, é uma ferramenta criada para facilitar a utilização da internet por pessoas, como forma de criar nomes reconhecíveis e memorizáveis por humanos.

O DNS associa um identificador alfanumérico ao endereço IP, atuando, grosso modo, como uma espécie de tabela de tradução entre nomes e números, utilizando letras e palavras facilmente reconhecíveis, diferentemente do endereço IP, que utiliza apenas números.

Além disso, para que cada computador na Internet possa ser

Superior Tribunal de Justiça

identificado por seu nome de domínio, o seu nome precisa ser único. Para tanto, é necessário outro processo de coordenação que assegure a singularidade e a exclusividade de um nome de domínio. Essa função é exercida pelo DNS.

O serviço de registro de nome de domínio é um serviço de cadastro que identifica o interessado e confere a sites ou máquinas conectadas à Internet o seu nome alfabético na Internet. A correspondência do DNS é feita por um processo técnico de referências, que é denominado resolução (em inglês, *resolution*). Nos termos da doutrina brasileira:

O Sistema de Nomes de Domínio (ou Domain Name System - DNS) é uma estrutura de identificação hierárquica, que foi designada para garantir que cada nome seja globalmente único e que corresponda a um valor numérico distinto. Ele resolve um nome de domínio, como "stf.gov.br", em um endereço IP único, um nome numérico que contém quatro blocos de até três dígitos cada, como 32.104.87.2, que irá apontar para apenas um lugar na Internet. O DNS foi designado, primariamente, como um mecanismo mnemônico que faz com que as pessoas se lembrem do "endereço" das páginas Web mais facilmente. A hierarquia DNS é estruturada em domínios separados, em que uma entidade administrativa mantém controle de cada nível. Quando uma pessoa digita um domínio, o pedido é direcionado primeiro ao servidor DNS, geralmente operado por um provedor de serviços Internet (Internet Service Provider - ISP), que então localiza as bases de dados para cada subdomínio, da direita para a esquerda. O servidor DNS, a princípio, localiza um host/servidor, e no final, localiza a página correspondente e manda a mensagem de volta ao computador originário. (KAMINSKI, Omar. Conflitos sobre nomes de domínio: e outras questões jurídicas da internet . Ronaldo Lemos e Ivo Waisberg (org.). São Paulo: Revista dos Tribunais/Fundação Getúlio Vargas. 2003, pp. 244/245)

As estruturas básicas da administração do DNS foram fixadas por Jon Postel, um dos criadores do sistema, no ano de 1994, por meio da RFC 1591. Neste documento estão as diretrizes básicas da hierarquia de organização dos nomes de domínio, que estavam fundamentados em servidores-raízes, que não têm nome. Também explica a composição dos nomes de domínio, partindo dos domínios de primeiro nível (TLDs – *Top Level Domains*).

Em 1994, a autoridade supervisora do DNS é a IANA (*Internet Assigned Numbers Authority*), a qual foi posteriormente absorvida na estrutura da

Superior Tribunal de Justiça

ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*). Atualmente, a ICANN reconhece alguns tipos de domínios de primeiro nível – TLDs. Entre os mais comuns estão os nomes de domínio de primeiro nível genéricos (gTLD - *generic Top Level Domain*) e os nomes de domínio de primeiro nível de código país (ccTLD - *country-code Top Level Domain*).

Os nomes de domínio genéricos (gTLDs) são os domínios caracterizados por três ou mais letras. Cada gTLD foi criado para um tipo específico de organização. Na introdução do DNS, houve a criação de seis tipos de gTLDs, quais sejam, o “.COM” para entidades comerciais, o “.EDU” para instituições e educação e ensino, o “.NET” que na época era reservado para os provedores de serviços de rede, “.ORG” que seria designado para organizações que não coubessem em outras categorias, e o “.INT” para organizações internacionais. Outros gTLDs foram adicionados em 2000 e 2001 (“.BIZ”, “.INFO”, “.NAME”, “.PRO”, “.MUSEUM”, “.AERO”, e “.COOP”) e centenas de outros nomes foram autorizados recentemente pela ICANN.

II – Da alegada ausência de competência

No recurso em julgamento, o recorrente registrou nome de domínio com o gTLD “.com”, cuja responsabilidade pela execução do registro é da empresa VERISIGN, INC., em razão da celebração de contrato entre ela e a ICANN. Por sua vez, a VERISIGN pode contratar terceiros para comercializar o registro dos nomes de domínio, como ocorreu na espécie, em que o recorrente registrou o nome por meio da empresa especializada HOSTGATOR (www.hostgator.com).

Diante desse fato, afirma que a Poder Judiciário brasileiro seria absolutamente incompetente para o julgamento do litígio, nos termos do art. 113 do CPC/73, e, assim, a controvérsia deveria ser encaminhada para a jurisdição norte-americana, onde está sediado o órgão registrador do nome de domínio

Superior Tribunal de Justiça

genérico “.com”.

O mero fato de o órgão registrador do nome de domínio estar localizado em jurisdição estrangeira não afasta, necessariamente, a competência dos Tribunais brasileiros.

Conforme registrado no REsp 1466212/SP (Quarta Turma, j. 06/12/2016, DJe 03/03/2017), há uma ampla polêmica sobre a natureza jurídica dos nomes de domínio. A título de exemplo, há quem afirme que o nome de domínio “*um sinal distintivo passível de apropriação mediante o registro no órgão próprio; podendo seu titular usá-lo, gozá-lo e dispô-lo; e, somando-se a isso, o fato de ter valor econômico, sendo objeto de milhares de transações, não haveria maior dificuldade em considerá-lo como um bem imaterial, sobre o qual o seu dono (quem o registrou) tem um direito de propriedade, numa típica relação de direito real*” (FONTES, Marcos Rolim Fernandes. **Nomes de domínio no Brasil**. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 113). Há, por outro lado, pesquisadores que abordam os nomes de domínio sob a ótica do direito da propriedade (CHANDER, Anupam. *Domínio no Espaço Cibernetico*. In: LEMOS, R.; WAISBERG, I. (Orgs.). **Conflitos sobre nomes de domínio e outras questões jurídicas da Internet**. São Paulo: RT e FGV, 2002).

Naquela oportunidade, o STJ compreendeu os nomes de domínio como **sinais distintivos**, que gozam de proteção constitucional análoga às marcas, nomes de empresas e criações industriais, nos termos do art. 5º, XXIX, da CF/88, *in verbis*:

A despeito da divergência doutrinária, é certo que a Constituição da República de 1998, consoante afirmado alhures, reconhece não só proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas, mas também a quaisquer outros signos distintivos (inciso XXIX do artigo 5º), expressão que abrange, por óbvio, o nome de domínio. (REsp 1466212/SP, Quarta Turma, j. 06/12/2016, DJe 03/03/2017)

Dessa forma, por se tratar de sinal distintivo, e não de direito de

Superior Tribunal de Justiça

propriedade propriamente dito, não há razão para aplicar à hipótese o disposto no art. 113 do CPC/73, por não estar configurada a competência absoluta da jurisdição estadunidense. De fato, o entendimento contido no acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, a Terceira Turma afirmou que “*o autor da ação que objetiva a reparação dos danos sofridos em virtude da prática de concorrência desleal possui a faculdade de escolher o foro de seu domicílio ou o do local do fato*”, conforme a ementa abaixo:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DERIVADOS DA PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. DIREITO MARCÁRIO E DIREITO AUTORAL. COMPETÊNCIA. FACULDADE DO AUTOR DE OPTAR PELO FORO DE SEU DOMICÍLIO. PRECEDENTES.

1- Ação ajuizada em 8/6/2011. Incidente de exceção de incompetência proposto em 6/10/2011. Recurso especial interposto em 9/5/2013 e atribuído à Relatora em 25/8/2016.

2- Controvérsia que se cinge em estabelecer o foro competente para processamento e julgamento de ação cominatória, de compensação por danos morais e reparação por danos materiais decorrentes de violação a direito de marca e a direito autoral.

3- A expressão delito contida no parágrafo único do art. 100 do CPC/1973 possui sentido abrangente, alcançando tanto os ilícitos de natureza civil quanto aqueles de cunho penal.

4- O autor da ação que objetiva a reparação dos danos sofridos em virtude da prática de concorrência desleal possui a faculdade de escolher o foro de seu domicílio ou o do local do fato.

5- Recurso especial provido.

(REsp 1400785/RS, Terceira Turma, j. 08/11/2016, DJe 14/11/2016)

Da mesma forma, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAg 783.280/RS (Segunda Seção, j. 23/02/2011, DJe 19/04/2012), firmou o entendimento de que, segundo o art. 100, parágrafo único, do CPC/73, cabe tanto ao juízo do foro do domicílio do autor quanto ao do foro do local onde ocorreu o fato a competência para o conhecimento e o julgamento da ação de abstenção de uso de marca cumulada com pedido de indenização.

Superior Tribunal de Justiça

Na hipótese dos autos, tanto o recorrente quanto o recorrido têm residência do Estado do Mato Grosso, e a controvérsia está relacionada a aspecto de direito marcário e do nome comercial e sua influência no registro de nomes de domínio.

Levando isso em consideração, não é relevante ao deslinde do julgamento que o nome de domínio controvertido seja genérico e não de código-país, em outras palavras, não importa para a determinação da competência para julgamento desta hipótese a existência de nome de domínio “.com” ou nome de domínio “.com.br”, pois inafastável a competência do Tribunal de origem.

Quanto à alegação segundo a qual o recorrido deveria se utilizar do UDRP (sigla em inglês para “política uniforme para resolução de disputas”), vale comentar apenas que essa política foi criada pela ICANN para a proteção de direitos de propriedade intelectual nos nomes de domínio. Sua adoção é obrigatória para todos os órgãos registradores por meio dos contratos celebrados entre estes e a ICANN.

A UDRP permite que uma pessoa, localizada em qualquer país do mundo, conteste a utilização de certo nome de domínio por suposta infração a direito de propriedade intelectual. O procedimento é conduzido por árbitros particulares. MUELLER apresenta um resumo do funcionamento deste procedimento:

Para contestar um nome de forma bem-sucedida, o detentor do direito de marca deve provar três coisas: que o nome de domínio é idêntico ou confusamente similar à marca a qual ele possui direitos; que o registrante não possui direitos ou legítimos interesses no nome de domínio; e que o nome de domínio foi registrado e está sendo usado de má-fé. (MUELLER; M. *Ruling the Root*. Cambridge: The MIT Press , 2002, p. 192)

Apesar de sua adoção obrigatória – ressalte-se, pelos órgãos registradores – por se tratar de procedimento arbitral, não pode excluir o acesso à prestação jurisdicional de terceiro, que não mantém nenhuma relação contratual

Superior Tribunal de Justiça

com a ICANN ou com qualquer órgão registrador de nomes de domínio. Dessa forma, à recorrida era facultada a utilização desse procedimento arbitral de resolução de disputas, mas, em nenhuma hipótese, era obrigada a se submeter a ele para a apreciação de sua pretensão.

III – Da regra da primeira posse (*first come first served*)

Ainda não existe, no Brasil, um marco regulatório acerca do registro de nomes de domínio. Em todo caso, a doutrina vem reconhecendo sua relevância, integrando-o ao estabelecimento empresarial.

A jurisprudência sobre o tema do STJ reconhece o direito ao primeiro requerente, com fundamento na regra da primeira posse, apesar da ressalva de eventuais violações de direito de marca ou nome empresarial.

A regra da primeira posse – comumente referida, na língua inglesa, como a regra do *first come first served* – é hoje predominante na alocação de nomes de domínio, de forma a privilegiar aquele que, em primeiro lugar, toma a iniciativa no registro de um nome de domínio.

A Terceira Turma do STJ reconheceu a validade dessa regra na alocação de nomes de domínio, mas também afirmam a possibilidade de impugnação do registro, com fundamento na proteção conferida ao nome comercial e pelo direito marcário, *in verbis*:

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. (REsp 594.404/DF, Terceira Turma, julgado em 05/09/2013, DJe 11/09/2013)

Apesar da legitimidade do registro do nome do domínio poder ser contestada ante

Superior Tribunal de Justiça

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*”. (REsp 1238041/SC, Terceira Turma, julgado em 07/04/2015, DJe 17/04/2015)

Assim, além de aberta a possibilidade de impugnação do registro de nomes de domínio, o STJ afirmou que é necessária, ainda, a demonstração de má-fé na hipótese em julgamento, a fim de ensejar o cancelamento ou a transferência do nome de domínio, em razão de eventuais prejuízos, conforme decidido no REsp 594.404/DF (Terceira Turma, j. 05/09/2013, DJe 11/09/2013).

Contudo, a proteção conferida ao nome comercial e à marca não garantem, por si só, também a salvaguarda em relação aos nomes de domínio. Isso porque é certo que nem todo registro de nome de domínio composto por signo distintivo equivalente à marca comercial de terceiro configura violação do direito de propriedade industrial. Somente o nome de domínio capaz de gerar, entre outros efeitos, “*perplexidade ou confusão dos consumidores, desvio de clientela, aproveitamento parasitário, diluição de marca ou que revele o intuito oportunista de pirataria de domínio*” (REsp 1466212/SP, Quarta Turma, j. 06/12/2016, DJe 03/03/2017).

Em outros julgados, manifestou-se apenas a necessidade de comprovação de má-fé pelo primeiro solicitante do nome de domínio para ensejar seu cancelamento ou transferência (REsp 658.789/RS, Terceira Turma, j. 05/09/2013, DJe 12/09/2013), a ser analisado a seguir.

IV- Da alegada ausência de má-fé

O recorrente alega que é jornalista há muitos anos no Estado do Mato Grosso, sempre exercendo seu mister nos limites éticos profissionais, e que, em observância da regra da primeira posse, detém o direito de utilizar o nome de domínio www.amaggi.com, para o exercício de sua profissão, a fim de melhor informar todos os cidadãos mato-grossenses. Alega, ademais, que a alocação do

Superior Tribunal de Justiça

nome de domínio contestado ocorreu anteriormente (no ano de 2004) ao registro da marca AMAGGI perante o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (no ano de 2007) e, assim, não haveria nenhuma demonstração nos autos de sua má-fé.

Nos termos do acórdão recorrido, contudo, a recorrida atua há trinta e cinco anos no ramo do agronegócio, com atividades no Brasil e no exterior. Além disso, ressalta que o nome comercial da recorrida está registrado perante a Junta Comercial do Estado do Mato Grosso desde o ano de 2001. Considerando que o recorrente utilizava o domínio www.amaggi.com.br para a divulgação de notícias negativas sobre um dos acionistas da recorrida, o Tribunal de origem considerou configurada a má-fé do recorrente.

Nos precedentes do STJ mencionados acima, a Terceira Turma também reconheceu a necessidade de flexibilização da regra da anterioridade do registro da marca, pois pode fornecer proteção insuficiente em certas circunstâncias, conforme as ementas abaixo:

A proteção de denominações ou de nomes civis encontra-se prevista como tópico da legislação marcária (art. 65, V e XII, da Lei nº 5.772/71), pelo que o exame de eventual colidência não pode ser dirimido exclusivamente com base no critério da anterioridade, subordinando-se, ao revés, em atenção à interpretação sistemática, aos preceitos legais condizentes à reprodução ou imitação de marcas, é dizer, aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei nº 5.772/71, consagradores do princípio da especificidade. Precedentes.

(REsp 1204488/RS, Terceira Turma, j. 22/02/2011, DJe 02/03/2011)

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.

(REsp 594.404/DF, Terceira Turma, j. 05/09/2013, DJe 11/09/2013)

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".

(REsp 1238041/SC, Terceira Turma, j. 07/04/2015, DJe 17/04/2015)

Neste último julgamento mencionado, a Terceira Turma negou a

Superior Tribunal de Justiça

proteção ao nome de domínio, aplicando-se sem restrições a regra da primeira posse, por não haver comprovação de má-fé, *in verbis*:

Assim, seja por deter registro próprio junto ao INPI, seja por aplicação harmonizada do princípio da anterioridade e da territorialidade, a par de discutível a convivência das duas marcas sob o prisma da especialidade, deve-se reconhecer o direito de exploração da marca ao primeiro utente de boa-fé, *in casu*, o recorrido.

Esse direito de exploração, na hipótese dos autos, contudo, não está restrito ao âmbito territorial do estado relativo à junta comercial, diante do registro posterior também efetuado pelo recorrido – ao menos, enquanto válidos os registros. Quanto ao domínio utilizado na rede mundial de computadores, aplica-se o princípio “first come, first served”, como definido no relevante e já citado voto do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva (REsp n. 658.789/RS, Terceira Turma, DJe 12/9/2013).

Isso porque, a despeito da ressalva lá consignada quanto à eventual contestação por titular de registro de marca ou nome empresarial utilizado na composição do domínio, nesta hipótese, ambas as partes têm legítimo direito à utilização dos termos “Geração Automóveis”

Na hipótese dos autos, contudo, conforme os fatos delineados pelo Tribunal de origem, o recorrente utilizava do nome de domínio com símbolo alfabético idêntico ao nome comercial e à marca da recorrida unicamente para divulgar informações negativas relacionadas a um de seus acionistas e do grupo empresarial, o que – de qualquer forma – configura a má-fé no uso do nome de domínio contestado, devendo-se afastar a aplicação da regra da primeira posse (*first come first served*). Nesse sentido, o Tribunal de origem afirmou o que segue:

Fica clara a intenção de prejudicar a atividade comercial do grupo a que pertence a apelada, com veiculação de matérias denegrindo um de seus associados, e também de atrair, com objetivo de lucro, usuários da internet. (e-STJ fl. 344)

Não há, portanto, como justificar a existência de boa-fé na utilização do símbolo idêntico (AMAGGI) para, supostamente, realizar atividade jornalística, que consubstanciava na divulgação de matérias negativas acerca de acionista da recorrida.

Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso

Superior Tribunal de Justiça

especial e, nessa parte, NEGO-LHE PROVIMENTO, com fundamento no art. 255, § 4º, I e II, do RISTJ.

Considerando que o recurso foi interposto antes da entrada em vigor no CPC/2015 e que houve a negativa de seu provimento, mantêm-se os ônus sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios, fixados pelo Tribunal de origem.



Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2015/0290411-7

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.571.241 / MT

Números Origem: 00241058120138110041 1512442014 24105812013 241058120138110041 463392015

PAUTA: 05/06/2018

JULGADO: 05/06/2018

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. Dra. **MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	MARCOS ANTONIO MOREIRA
ADVOGADO	:	RICARDO DA SILVA MONTEIRO - MT003301
RECORRIDO	:	AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADO	:	JOSÉ ANTÔNIO TADEU GUILHEN E OUTRO(S) - MT003103A

ASSUNTO: DIREITO CIVIL

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, conheceu em parte do recurso especial e, nesta parte, negou-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze (Presidente) e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.