

Ação ordinária - Lei de Propriedade Industrial - Registro de nome de domínio - Marca de alto renome - Proteção especial - Art. 125 da LPI - Declaração e verificação da notoriedade - Competência do INPI - Requerimento ou concessão da proteção - Prova - Ausência - Improcedência

Ementa: Ação ordinária. Registro de nome de domínio. Marca de alto renome. Proteção especial. Art. 125 da LPI. Declaração e verificação da notoriedade. Competência. INPI. Ausência de provas do requerimento ou da concessão de proteção. Improcedência.

- Nos termos do art. 125 da Lei 9.279/96, “à marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial em todos os ramos de atividade”.

- A verificação se determinada marca é ou não de alto renome é realizada pelo INPI quando do pedido administrativo feito pela empresa interessada no reconhecimento do alto renome da marca a qual é proprietária, conforme estabelece o art. 3º c/c o art. 10 da Resolução nº 121/2005.

- Não comprovando a apelante o reconhecimento da marca “Merthiolate” como sendo de alto renome, muito menos que tenha solicitado administrativamente a proteção especial conferida pelo art. 125 da LPI, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0035.06.083262-9/001 - Comarca de Araguari - Apelante: DM Indústria Farmacêutica Ltda. - Apelada: Canut Criações Ltda. - Relator: DES. IRMAR FERREIRA CAMPOS

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 26 de março de 2009. - Irmair Ferreira Campos - Relator.

Notas taquigráficas

DES. IRMAR FERREIRA CAMPOS - Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença de f. 169/178, proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por DM Indústria Farmacêutica Ltda. em face de Canut Criações Ltda., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Contra citada decisão insurge-se DM Indústria Farmacêutica Ltda. às f. 180/189, alegando que, no presente caso, não se aplica o princípio da especialidade de marcas, ao argumento de que a marca “Merthiolate” registrada pela autora desde 05.01.44 é considerada de alto renome, possuindo, portanto, proteção especial.

Aduz que não existe no INPI procedimento para ser registrar uma marca notória ou de alto renome, uma vez que a marca consegue este *status* pela fama e prestígio que se adquire ao longo dos anos, o que ocorreu com a marca “Merthiolate”, da requerente.

Defende que a marca “Merthiolate”, por ser de alto renome, somente poderia ter registrado o seu nome de domínio por seu respectivo titular, e não por terceiros.

Afirma que a apelada está violando propriedade intelectual de terceiros, incorrendo em sanções previstas nos arts. 189, I e II, 190, I e II e 195, III, da Lei 9.279/96.

Salienta não ser justo “que a recorrida, infratora em relação aos direitos da recorrente, continue a se beneficiar do uso da marca registrada de terceiro e dotada de enorme confiabilidade e tradição”.

Alega que a confusão provocada pelo uso, como nome de domínio, de marca de produto de alto renome, lhe causou danos e prejuízos tanto de natureza material como moral.

Em face do exposto, pugna pela procedência do presente recurso, reformando, como consequência, a r. sentença objurgada, julgando totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões às f. 199/216.

Conheço do recurso, visto que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Feitos tais registros, entendo que o recurso não merece prosperar.

Cinge-se a controvérsia em verificar quem tem direito ao registro de nome de domínio “Merthiolate”, quando ambas as empresas possuem registro no INPI dessa marca.

Inicialmente, tenho por bem tecer algumas considerações sobre o tema em questão, tendo em vista tratar-se de matéria recente que ainda não possui legislação específica.

Como se sabe, o endereço das empresas na internet é chamado de nome de domínio, *site*, sítio ou endereço eletrônico. O responsável pelo registro do respectivo nome de domínio é o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI), que foi criado pelo Decreto 4.829/03, com o objetivo de coordenar e integrar todas as iniciativas de serviços de internet no País.

Atualmente, a categoria mais registrada é a de “comércio em geral”, ou www.nomedaempresa.com.br, e, por ser a categoria mais difundida, é nela que as empresas procuram fazer seus registros.

Importante esclarecer que o nome de domínio não se confunde com marca ou nome empresarial. Porém, o endereço eletrônico, pelo fato de desempenhar função identificadora e divulgadora, estará sempre relacionado a eles.

O registro da marca é feito no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, cuja proteção se dá em todo o território nacional e/ou na Junta Comercial para o caso de nome empresarial (denominação social/nome fantasia), hipótese em que a proteção se dá apenas na esfera estadual.

Por sua vez, o registro do nome de domínio é feito junto ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC.br, criado por meio da Resolução nº 001/2005.

Em regra, o princípio que rege o registro de domínios no Brasil é o *first come, first served*, ou seja, ele “será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro”, desde que não haja registro, ainda, de expressão idêntica (art. 1º da Resolução nº 001/98).

Todavia, tal regra não é absoluta, uma vez que o registro de “nome de domínio” na internet deve considerar e respeitar, evidentemente, os direitos sobre marcas porventura existentes.

Nesse sentido, dispõe o Anexo I da Resolução nº 001/98 do Comitê Gestor da Internet no Brasil, em seu art. 2º, III, b, que dispõe:

Art. 2º O nome escolhido para registro deve ter:

[...]

III - o nome escolhido pelo requerente para registro sob determinado deve estar disponível para registro neste DPN que subentende que:

[...]

b) não pode tipificar o nome não registrável, entre outros, palavras de baixo 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 passam a induzir terceiros a erro, como no caso de nomes que representem marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas, quando não requeridos pelo respectivo titular.

Assim, constitui ato ilícito o uso por terceiro de nome ou marca em domínios na internet sem a autorização do proprietário da referida marca que a registrou por primeiro junto ao INPI, por ofensa ao disposto na lei de propriedade industrial, já que induz em erro o consumidor, que adquire produto pensando ser de determinada marca, quando na realidade é de outra.

É incontestável que qualquer tentativa de veiculação de serviço ou produto atinente à marca de propriedade de outrem via internet, cujo nome de domínio na rede pertence a um terceiro, traz fortes indícios de enriquecimento ilícito deste, razão pela qual deve o endereço eletrônico pertencer ao respectivo detentor da marca.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que ambas as partes possuem o registro da marca “Merthiolate” junto ao INPI, sendo certo que foi a empresa DM Indústria Farmacêutica Ltda., ora apelante, quem primeiro registrou esta marca.

Todavia, foi a empresa ré Canut Criações Ltda., ora apelada, quem primeiro requereu o registro de nome de domínio da marca “Merthiolate”.

Em face do ocorrido, e por ter registrado a marca “Merthiolate” em 1944, muito antes da ré, pugna a requerente pelo cancelamento do registro do nome de domínio “merthiolate.com.br”.

A MM. Juíza singular, ao decidir a lide, julgou improcedente o pedido inicial, fundamentando a sua decisão nos seguintes termos:

Portanto, não há dúvida de que a marca registrada pela autora, por ser notória, ou, como passou a ser denominada no atual Código de Propriedade Industrial, ‘marca de alto renome’, goza de proteção em qualquer atividade e não apenas quanto ao comércio ou indústria de seu titular, entretanto, caberia ao INPI providenciar o registro próprio que pudesse ostentar contra todos, o que não ocorreu, e, ainda, houve o registro da empresa requerida, atendendo a todas as formalidades exigidas, e, portanto, não está usurpando o nome da requerente.

Isso posto e por tudo mais que nos autos consta, julgo improcedente o pedido inicial e condeno a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da causa atendendo ao disposto no art. 20, § 4º, do CPC.

Inconformada com a r. decisão, interpôs a autora recurso de apelação alegando em síntese que a marca “Merthiolate” é considerada como de alto renome e notoriamente conhecida, merecendo, portanto, a proteção especial.

Feitas tais considerações, entendo que razão não assiste à apelante.

Isso porque a proteção especial dada à marca de alto renome encontra-se prevista no art. 125 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), que assim dispõe: “À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial em todos os ramos de atividade”.

Embora a proteção especial conferida às marcas de alto renome esteja hoje regulamentada no art. 125 da LPI, não ficou estabelecido expressamente no dispositivo legal qual seria a sistemática para a obtenção do reconhecimento do alto renome de uma marca.

Assim, o INPI, com o objetivo de regulamentar a aplicação do art. 125 da LPI, editou as Resoluções 110/2004 e 121/2005, que dispõem:

Considera-se de alto renome a marca que goza de uma autoridade incontestável, de um conhecimento e prestígio diferidos, resultantes da sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspira, vinculadas, essencialmente, à boa imagem dos produtos ou serviços a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinária força atrativa sobre o público em geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se prestava primitivamente, projetando-se apta a atrair clientela pela sua simples presença.

Estabelece ainda essa Resolução que a declaração do alto renome de uma marca deve se dar incidentalmente, como matéria de defesa, por ocasião do requerimento do registro de marca de terceiro ou ainda em procedimento administrativo de invalidação de marca de terceiro que se revele colidente com o signo tido como de alto renome.

Assim, a tutela especial inserta no art. 125 da LPI dependeria, essencialmente, da aferição da notoriedade no momento em que se erige tal questionamento, possibilitando-se a publicidade do debate no âmbito da autarquia encarregada de levar a cabo tal processo.

É essa aferição que é realizada pelo INPI quando do pedido administrativo feito pela empresa interessada no reconhecimento do alto renome da marca da qual é proprietária.

Em estudo sobre a matéria, assim se pronunciou Maitê Moro:

O momento em que se verificará o alto renome de uma marca será aquele em que ela necessite ser protegida contra terceiros. Este ocorrerá quando haja necessidade de impugnação de marca que possa gerar confusão, associação ou risco de diluição àquela.

Entretanto, apesar da desburocratização trazida pela LPI/1996, que proporcionou a desnecessidade de registro e reconhecimento prévio oficial do alto renome de uma marca, algumas empresas ainda almejam uma declaração expressa do alto renome de suas marcas. Este, certamente, é um resqúcio da aparente maior segurança proporcionada pelo certificado concedido pelo INPI, com fundamento no art. 67 da Lei 5.772/71.

Todavia, após compulsar com acuidade os autos, verifico que a autora em momento algum requereu junto ao INPI a proteção especial conferida pelo art. 125 da Lei de Propriedade Industrial, limitando-se a afirmar, em suas razões recursais, que “Merthiolate” é uma marca de alto renome, sem, contudo, colacionar quaisquer provas nesse sentido.

É certo que caberia à apelante, nos termos do art. 333, I, do CPC, comprovar que foi conferida pelo INPI à marca “Merthiolate” a condição de marca de alto renome, uma vez que é de responsabilidade desta autarquia este reconhecimento, conforme estabelece o art. 3º c/c o art. 10 da Resolução nº 121/2005, ex vi:

Art. 3º A proteção especial conferida pelo art. 125 da LPI deverá ser requerida ao INPI, pela via incidental, como matéria de defesa, quando da oposição a pedido de registro de marca de terceiro ou do processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro que apresente conflito com a marca invocada de alto renome, no INPI, nos termos e prazos previstos nos arts. 158, *caput*, e 168 da LPI, respectivamente.

§ 1º O INPI, quando do exame da oposição ou do processo administrativo de nulidade de que trata o *caput*, apreciará e decidirá quanto à condição de alto renome da marca.

§ 2º Reconhecido o alto renome da marca, o INPI acolherá a oposição ou o processo administrativo de nulidade e decidirá pelo indeferimento do pedido de registro ou pela nulidade do registro, independentemente de impedimentos outros oponíveis.

§ 3º Não reconhecido o alto renome da marca, o INPI rejeitará a oposição ou o processo administrativo de nulidade e decidirá pelo deferimento do pedido de registro ou pela manutenção do registro, ressalvados impedimentos outros oponíveis.

[...]

Art. 10 O INPI promoverá a anotação do alto renome da marca no Sistema de Marcas, que será mantida pelo prazo de 5 (cinco) anos.

A respeito da competência do INPI, recentemente decidiu o Tribunal Regional Federal da 2ª Região:

Propriedade industrial. Apelação cível. Declaração judicial do alto renome da marca. Impossibilidade. Reconhecimento do alto renome pelo INPI quando da análise da colidência com signo de terceiro.

1 - Recurso de apelação no qual se discute a possibilidade de se declarar judicialmente e em primeira análise o alto renome da marca ‘Tigre’.

2 - A proteção especial albergada pelo art. 125 da LPI não pode ser conferida, em primeira análise, pelo Judiciário ao titular de uma marca, pois acarretaria certificação eterna da sua notoriedade. Assim, a tutela especial inserta no art. 125 da LPI depende essencialmente da aferição da notoriedade no momento em que se erige tal questionamento.

3 - Não é que se esteja a excluir da apreciação do Judiciário, de imediato, um direito que eventualmente se verifica lesado, porquanto não é disso que se trata. Mas sim de se colocar parâmetro essencial ao completo deslinde de tão intrincada questão. É que, de fato, não se podem olvidar os argumentos de que uma determinada marca que num momento seja dotada de notoriedade pode vir a ser esquecida com o tempo; ou por falta de investimentos do seu titular; pelo surgimento de outras marcas que acabam sobressaindo no mercado; ou por outros diversos motivos.

4 - Ao Judiciário cabe a revisão dos atos proferidos pela Administração Pública, sendo que, no caso em tela, não existe sequer ato a ser revisto.

5 - Recurso conhecido e não provido (Ap. Cível - TRF 2ª Região - pub. em 26.09.08 - Rel. Des. Federal Abel Gomes).

Assim, não comprovando a apelante o reconhecimento da marca “Merthiolate” como sendo de alto renome, muito menos que tenha solicitado administrativamente a proteção especial conferida pelo art. 125 da LPI, a improcedência do pedido é medida que se impõe, mostrando-se acertada a r. sentença objurgada.

Ora, dúvidas não há de que não se pode acolher o pedido de cancelamento do registro do domínio, por presunção, sem o menor indício de prova de que a marca “Merthiolate” é de alto renome, o que enseja a dedução de que, no campo das alegações, o que não é provado torna-se inexistente no mundo jurídico.

Ensina-nos a melhor doutrina que a necessidade de provar é algo que se encarta, dentre os imperativos jurídico-processuais, na categoria de ônus, sendo por isso que a ausência de prova acarreta um prejuízo para aquele que deveria provar e não o fez.

Mediante tais considerações e inexistindo qualquer prova de que a marca “Merthiolate” é de alto renome, deve-se aplicar a regra geral que reconhece o direito ao registro de domínio a quem o requerer primeiro, que, no caso em análise, foi a apelada Canut Criações Ltda., não merecendo qualquer reparo a decisão singular.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso para manter a r. sentença objurgada nos termos em que foi proferida.

Mantenho também os ônus sucumbenciais fixados na r. decisão primeva.

Custas, *ex lege*.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES LUCIANO PINTO e MÁRCIA DE PAOLI BALBINO.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

• • •