

Justiça Estadual deve julgar conflitos de domínios

24/06/2002

A Tantofaz.com Serviços S/C Ltda., proprietária do portal “tantofaz.com”, entrou com uma ação contra a Infinity-Zone Multimedia Ltda, exigindo que esta deixe de utilizar sua marca.

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 341.583, entendeu que o processo não está discutindo a inscrição da marca junto ao INPI. Por isso, deve ser apreciado pela Justiça Estadual e não pela Justiça Federal.

Segundo notícia de hoje (24/6) da assessoria de imprensa do STJ, a sociedade estrangeira Loquesea.com Inc., sediada em Nova Iorque, junto com o capital aplicado na Tantofaz.com Serviços, teria cedido os direitos de utilização do domínio “tantofaz.com”, que foi registrado em 9/9/1999 junto à Network Solutions (uma das empresas que realiza o registro dos domínios genéricos globais no exterior).

Em 8/10/1999, a Loquesa depositou pedido da marca “tantofaz.com” na classe 38.10, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O portal de mesmo nome foi lançado no dia 13/10/1999. Em 15/6/2000, solicitou mais 4 depósitos de mesma natureza junto ao INPI.

A notícia fala que o pedido teria sido “concedido no dia 30/11/1999, e a marca publicada na Revista de Propriedade Industrial em 7/12”. Porém, em uma pesquisa no [banco de marcas](#) do INPI, os cinco pedidos são listados como “pedidos comunicados”, portanto a marca ainda não foi concedida. O depósito é mera expectativa de direito. Interessante observar, também, que a Coperjava possui o registro da marca “tanto faz” na classe 29.30, efetivamente concedido em 28/10/1997; a Maromil Confecções de Roupas tem o registro da “tanto faz” nas classes 25.10 e 25.20 desde 26/1/1999 e a Santista Alimentos S/A, da marca “tanto faz!” desde 9/7/1991, nas classes 32.10 e 32.20.

Segundo consta, naquela época a Loquesa não teria conseguido o registro do nome de domínio “tantofaz.com.br”, junto à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) por ser estrangeira. O art. 2º da Resolução nº 001/98-CG-Br, dispõe que “é permitido o registro de nome de domínio tão-somente para entidades que funcionem legalmente no País (...)”. A título de ilustração, em 5/3/2001 a Fapesp liberou o registro para estrangeiros, sob algumas [condições](#).

O domínio “tantofaz.com.br” permaneceu disponível, e foi então registrado pela empresa brasileira Infinity-Zone Multimedia Ltda. em 7/12/1999, e que não pleiteou o registro da marca “tantofaz.com.br”, segundo o banco de dados do INPI.

Inconformada, a Tantofaz.com Serviços Ltda. entrou com um pedido de antecipação de tutela, exigindo que a Infinity-Zone deixasse de utilizar sua marca. O pedido foi rejeitado na primeira instância. A empresa apelou. O Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o recurso. A análise



da discussão seria da competência da Justiça Federal, segundo o TJ-SP.

A Tantofaz.com recorreu ao STJ. O ministro Cesar Asfor Rocha entendeu que a competência para julgar a matéria é da Justiça Estadual. De acordo com Rocha, a ação movida pela Tantofaz Serviços “não instalou qualquer controvérsia que possa conduzir à anulação do registro da referida marca junto ao INPI, mas teve apenas o escopo de impedir o seu uso pela recorrida, com a anulação do registro que esta fizera junto à Fapesp. Com efeito, não se cogita de questionar qualquer interesse do INPI na ação em tablado, por isso mesmo que nada há a atrair para a competência da Justiça Federal”, concluiu o relator.

O STJ já havia decidido pela competência da Justiça Estadual em caso análogo, porém com a Fapesp no polo passivo:

“ATRIBUIÇÃO (DELEGAÇÃO). AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS (COMPETÊNCIA). 1. Aos juizes federais compete processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho” (Constituição, art. 109, I). 2. Em caso de atribuição delegada, tal diz respeito, quanto à competência federal, ao mandado de segurança. Por exemplo, Súmula 15/TFR. No mais, determina-se a competência segundo a regra geral (CC-730, DJ de 13.11.89). 3. Conflito conhecido e declarada competente a Justiça Estadual.” (Conflito de Competência nº 28.136, Relator Min. Nilson Naves, da Segunda Seção, DJ 17/4/1999)

Qui pro quo instaurado, definida a competência, caberá à Justiça Estadual a resolução de mais esta “pendenga internética”.

Veja também: [Costa Leite assegura domínio provisório para site tantofaz.com](#) (8/1/2002).

Fonte: https://conjur.jumps.com.br/2002-jun-24/justica_estadual_julgar_conflitos_dominios/