



Uso de marca em domínio na internet é de quem chega primeiro

30/04/2015

Quando duas empresas têm direito à utilização de um termo, com os devidos registros no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o seu uso no domínio de página da internet é garantido àquela que primeiro satisfaz as exigências de registro do domínio virtual. Trata-se da aplicação do princípio *first come, first served*, conforme explicou o ministro do Superior Tribunal de Justiça Marco Aurélio Bellizze, relator de um recurso sobre o assunto julgado na 3ª Turma.

No caso, uma empresa de São Paulo ajuizou ação para impedir que outra empresa, de Santa Catarina, continuasse a utilizar uma expressão. Apesar de ser detentora da marca no INPI, a empresa paulista tomou conhecimento de que a outra empresa, no mesmo ramo comercial, utilizava a expressão para nominar sua página na internet.

A empresa catarinense afirmou no processo que utiliza a expressão desde sua constituição, em 1996, com registro na junta comercial. Disse ter depositado pedido de registro de marca no INPI, porém não na mesma classe da empresa paulista. A empresa paulista, apesar de mais recente (constituída em 2001), foi a primeira a depositar o requerimento para utilização da marca. A empresa catarinense sustenta que deve ser mantido seu domínio na internet porque também é detentora de marca depositada, embora em data posterior.

Em primeiro e segundo graus, a ação da firma paulista foi julgada improcedente. No recurso ao STJ, a empresa afirmou que, “diante do contexto global e da utilização do mercado eletrônico por meio da internet, a teoria da distância não poderia mais ser aplicada”. Disse ter ajuizado a ação principalmente por não poder usar sua marca como domínio na rede mundial de computadores.

No julgamento do recurso, o ministro Bellizze ressaltou a importância crescente da proteção aos elementos imateriais da empresa — o nome empresarial, o nome de fantasia, a marca e mesmo a embalagem (*trade dress*), que segundo ele constituem importantes elementos de atração do consumidor e de identificação dos produtos e de seus fabricantes.

Regramento diverso

De acordo com Bellizze, o atual sistema de proteção desse patrimônio imaterial ainda não tem regramento unificado, e cada instituto, quando regulado, recebe tratamento diverso, seja quanto à forma de obtenção ou quanto ao alcance da proteção.

No caso do nome empresarial (que identifica a pessoa jurídica), o registro tem proteção em âmbito territorial — e compete às juntas comerciais —, mas pode ser ampliado para âmbito nacional (artigo 1.166, parágrafo único, do Código Civil de 2002), desde que arquivado pedido em cada uma das juntas comerciais do país.

Já a marca é um sinal distintivo, e seu registro perante o INPI dá ao titular o direito de usá-la com exclusividade. O título do estabelecimento empresarial, por sua vez, designa o local do empreendimento. No entanto, o ministro Bellizze observou que a Lei de Propriedade Industrial (LPI) e a Lei de Registros Empresariais não abrangem essa proteção. No caso julgado, a expressão discutida é o título do estabelecimento catarinense.

O ministro esclareceu que, diante do vácuo legislativo, protege-se a utilização do título do estabelecimento a partir da regra geral do artigo 186 do CC/02 e da aplicação dos preceitos penais repressivos da concorrência desleal da LPI, em especial a conduta parasitária.

Anterioridade

Marco Aurélio Bellizze constatou que ambas as partes têm direito legítimo à utilização do termo. O relator destacou que, como não há indícios de má-fé no uso do nome de domínio e como não se trata de marca notória, deve prevalecer o princípio *first come, first served*, segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências de registro.

O relator advertiu, contudo, que a análise de eventual conflito não pode ser feita exclusivamente com base no critério da anterioridade, mas deve levar em consideração o princípio da territorialidade (ligada ao âmbito geográfico) e da especificidade (ligada ao tipo de produto ou serviço). *Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.*

REsp 1.238.041

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2015-abr-30/duplo-registro-marca-dominio-internet-quem-chega-antes/>