



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
3ª VARA CÍVEL

Autos nº 764/2010 – Código 255667

Vistos etc.,

COOPNOROESTE – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO NOROESTE DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA. promove a presente *ação ordinária de abstenção de uso de domínio c/c indenização por dano moral e material* em desfavor de **W. R. COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. EPP**, aduzindo que possui o registro da marca “LACBOM” que se encontra devidamente registrada sob o n. 817296808 junto ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) desde 30.06.1998.

Destaca, contudo, que para sua surpresa ao tentar registrar o domínio de sua marca no site da internet “deparou-se com a impossibilidade de fazê-lo, pois a empresa ré utiliza como endereço de seu site o domínio www.lacbom.com.br, tendo inclusive reserva de domínio, identificando-se no exercício da atividade economicamente organizada”.

Diante disso, tentou por várias vezes solucionar amigavelmente a situação, o que não restou possível. Assim, considerando que o uso indevido pela requerida da sua marca devidamente registrada causa confusão aos seus consumidores e, deste modo, fere os seus direitos consagrados na Lei n. 9.279/1996, vem a juízo tentar reverter esta situação.

Destarte, alicerçada no direito de propriedade previsto constitucionalmente, em especial, na garantia de exclusividade no uso de expressão identificativa, requereu em sede de tutela antecipada a abstenção imediata por parte da requerida do uso do endereço eletrônico www.lacbom.com.br e, no mérito, que seja a tutela liminar confirmada em definitivo, bem como que a requerida não utilize a expressão “LACBOM”, “sozinha ou associada a outros elementos normativos ou figurativos a qualquer título, em especial como marca”, e mais que lhe seja concedido o domínio definitivo do referido endereço eletrônico, bem como seja a requerida condenada em danos morais e materiais.

Juntou documentos (fls. 24/53).

Na decisão de fls. 56/59 a liminar foi deferida.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação às fls. 68/83, que veio instruída com os documentos de fls. 84/109, aduzindo que adquiriu o domínio de internet em questão por estar disponível, sem restrições ao público, não agindo assim por simples má-fé. Prossegue, relatando, que o registro da marca no INPI não acarreta a garantia de que o seu proprietário terá o uso do endereço correspondente na internet, sendo certo que ao caso há possibilidade da autora utilizar de outros domínios de internet com o registro de sua marca.



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
3ª VARA CÍVEL

Salienta, também, que de acordo com a Resolução 1/98 do Comitê Gestor da Internet do Brasil para o registro do domínio na internet prevalece a regra do “first to file”, ou seja, o primeiro que registrar, o que foi atendido pela requerida. Não obstante, a regra possui exceção nas hipóteses de nome que contenham palavras de baixo calão ou marcas conhecida nacional ou mundialmente, o que não seria o caso da autora, por se trata de empresa que abastece seus produtos nesta região e em poucos outros estados, não chegando a ser reconhecida nacionalmente.

De mais a mais, impugnou os pedidos de dano moral e material, requerendo ao final a improcedência do pedido inicial.

Impugnação a contestação apresentada às fls. 119/127.

Às fls. 128 e 129 as partes postularam pelo julgamento antecipado da lide.

Os autos vieram conclusos.

É o relato.

Fundamento e decido.

De entrada, cumpre anotar que a hipótese em apreço é caso que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I, do art. 330, do Código de Processo Civil, pois as questões trazidas à baila se resumem, em geral, a questões de direito. No mais, as partes postularam pelo julgamento do processo no estado em que se encontra.

Pois bem, versam os autos sobre tutela inibitória derivada do direito conferido pelo art. 130 e incisos, da Lei n.º 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Eis textualmente a norma:

“Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

I – ceder seu registro ou pedido de registro;

II – licenciar seu uso;

III – zelar pela sua integridade material ou reputação;”.

Nesse caminho, imperioso destacar o que vem a ser considerado marca. Na lição da renomada jurista Maria Helena Diniz, à luz do Direito de Propriedade Industrial, trata-se de *“sinal distintivo colocado em produtos de indústria ou comércio para diferenciá-los de outros idênticos ou similares, de origem diversa, permitindo que o público os conheça”*¹.

Outrossim, a Constituição Federal, em seu art. 5º, XXIX, assegura aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção

¹ “in” Dicionário Jurídico, vol. 3. Saraiva: São Paulo, 1998, p. 212.



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
3ª VARA CÍVEL

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.

Logo, não restam dúvidas de que a marca “LACBOM” devidamente registrada pela autora em 30.06.1998 (fl. 36) merece a guarida necessária prevista em lei, em especial, porque desde tal período representa e discrimina os produtos comercializados pela autora.

Por esse viés, a questão judicializada impinge na utilização pela requerida da marca “LACBOM” como seu nome de domínio de internet (www.lacbom.com.br).

Com efeito, o registro anterior da marca não assegura, por si só, o uso do endereço correspondente a ela na internet, bem assim de exigir a abstenção de uso do nome de domínio por outro estabelecimento comercial.

Isso ocorre, especialmente, em virtude da Resolução n. 001/1998² do Comitê Gestor de Internet do Brasil, que utiliza como critério para atribuir legitimidade ao uso do nome de domínio de internet àquele que por primeiro satisfazer os requisitos para o seu registro, *in verbis*:

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

A despeito da regra acima prescrita, tenho que o caso comporta tratamento diferente.

Conquanto a requerida tenha efetivamente efetuado por primeiro o registro do nome do domínio de internet com a nomenclatura “LACBOM”, verifica-se dos autos que ela sequer chegou a utilizar o site para propagar os produtos que supostamente comercializa, porquanto o mesmo sempre que acessado apresentava a seguinte informação “*Em construção aguarde...*”, consoante se observa às fls. 40.

Registre-se, ainda, que o domínio de internet (www.lacbom.com.br) foi registrado em 23.01.2004 pela requerida (fl. 101), porém certamente desde tal data nenhuma informação foi lançada no site, a não ser que o mesmo estava em construção.

Essa circunstância evidencia, senão, a utilização irregular do domínio de internet disponibilizado à requerida, a dar azo ao cancelamento do registro do nome de domínio, conforme dicção do art. 7º, inciso III, da Resolução n. 001/1998, segundo o qual

² Site acessado <<http://www.cgi.br/regulamentacao/resolucao001.htm>>, em 15.04.2014.



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
3ª VARA CÍVEL

*“Extingue-se o direito de uso de um nome de domínio registrado na Internet sob o domínio .br, ensejando o seu cancelamento, nos seguintes casos: (...) **pelo não uso regular do nome de domínio, por um período contínuo de 180 (cento e oitenta) dias**”.*

Ora, se a requerida, embora tenha efetuado o registro do domínio da internet, dele não faz uso, evidenciado está que ela tem obstado a divulgação dos produtos oferecidos pela autora, a qual sim possui legitimamente o registro da marca “LACBOM”, que utiliza até a presente data.

Outrossim, a marca registrada pela autora lhe garante a prerrogativa de utilizá-la com exclusividade, cuja proteção possui uma dupla finalidade, a saber, a proteção da marca contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal da clientela alheia, bem como para evitar que o consumidor se confunda quanto à procedência do produto.

Deste modo, constituindo a marca “LACBOM” verdadeira identidade dos produtos comercializados pela autora, certamente que o uso de domínio de internet efetuado pela requerida leva os consumidores cativos da autora ao uso indevido do respectivo site eletrônico, bem como afronta a exclusividade da marca conferida à autora.

Partindo dessas premissas, é evidente que a pretensão da autora, de abstenção pela requerida do uso do domínio de internet com a marca “LACBOM”, é medida que se impõe, objetivando assegurar, inclusive, os direitos dos consumidores.

Isso porque, o art. 4º, VI, do Código de Defesa de Consumidor, estabelece como princípio da Política Nacional das Relações de Consumo, a coibição e repressão de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores.

Nesse passo, vejo que a conclusão anteriormente esposada quando do deferimento da tutela antecipada persiste, agora em cognição definitiva.

Entretanto, conquanto seja lícita a pretensão da autora, quanto à obrigação de fazer, determinando à requerida a abstenção de uso do nome de domínio da internet igual ao da marca da autora, o mesmo não se pode falar quanto à reparação pelos danos morais e materiais, supostamente sofridos.

Certo é que, malgrado o entendimento da corrente doutrinária e jurisprudencial que sustenta a ocorrência de dano presumido nas hipóteses de uso indevido da marca alheia, ou seja, sem a necessidade de demonstrar o dano efetivamente causado, no caso, não vislumbro possível a condenação da requerida em perdas e danos.

Segundo o art. 209, da Lei nº 9.279/96, fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
3ª VARA CÍVEL

em lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviços, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

Porém, no caso, não ficou evidenciada a depreciação da marca registrada pela autora, porquanto o site de internet não chegou a ser efetivamente utilizado pela requerida, o que ensejaria, a meu ver, a reparação pelos danos morais. Tampouco restou demonstrado que a autora sofrera redução dos lucros, ou seja, a ocorrência dos danos emergentes, o que obstaculiza, inclusive, que os respectivos prejuízos sejam apurados em fase de liquidação de sentença.

Destarte, analisando a situação fática ora enfrentada, não há elementos a autorizar o ressarcimento dos danos morais e materiais pleiteados pela autora.

Assim, os pedidos indenizatórios em questão devem ser afastados, por ausência de comprovação de indícios mínimos de ocorrência de prejuízos, seja de ordem moral ou material.

Por todo o exposto, julgo **parcialmente procedentes** os pedidos formulados na inicial, para o fim de determinar que a requerida se abstenha em definitivo de utilizar o nome de domínio "www.lacbom.com.br", o qual pertencerá exclusivamente a requerente a partir de então, bem como de usar a marca "LACBOM" associada a qualquer produto que comercialize. Em consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, bem assim confirmo a liminar deferida nos autos.

Por consequência, em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno a requerida, com fundamento no artigo 20, caput, § 4º, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária arbitrada em R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Transitada em julgado, comunique-se o Comitê Gestor de Internet do Brasil acerca da presente decisão para as devidas providências e, após, archive-se com baixa dos autos na distribuição, mediante as anotações de estilo e as cautelas de praxe.

P. I. Cumpra-se

Várzea Grande-MT, 16 de abril de 2014.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES
Juiz de Direito