



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3ª Região
1ª Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0015173-78.2000.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANA DINIZ DE VASCONCELLOS GUERRA - SP191390-S

APELADO: MT BRAZIL PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA, FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULO, NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR

Advogado do(a) APELADO: KELLI PRISCILA ANGELINI NEVES - SP193817-A

Advogado do(a) APELADO: ROSEMEIRE BORGES PASSOS AVEIRO - SP186688

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO LUIZ BROCK - SP91311-A

OUTROS PARTICIPANTES:



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3ª Região
1ª Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0015173-78.2000.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANA DINIZ DE VASCONCELLOS GUERRA - SP191390-S

APELADO: MT BRAZIL PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA, FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULO, NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO LUIZ BROCK - SP91311-A

Advogado do(a) APELADO: KELLI PRISCILA ANGELINI NEVES - SP193817-A

Advogado do(a) APELADO: ROSEMEIRE BORGES PASSOS AVEIRO - SP186688

OUTROS PARTICIPANTES:

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo **BNDES** e de agravo retido interposto pelo **NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR** contra sentença proferida em medida cautelar inominada ajuizada pelo banco estatal em face da **FAPESP** e de **MT BRAZIL PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.** objetivando o cancelamento de domínios de Internet e o impedimento de novos registros mencionem o nome ou parte do nome do **BNDES** e de suas subsidiárias, **BNDESPAR** e **FINAME**.

Narra a autora em sua inicial que, no exercício das atribuições de coordenação que lhe foram conferidas pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI, a **FAPESP** deferiu à **MT TRUST** o registro dos domínios de Internet "http://www.bndes.com.br", "http://www.financiamentobndes.com.br" e "http://bndes-exim.com.br".

Diz que a **MT TRUST** obteve, ainda, o registro do domínio internacional "http://bndes.com" junto à empresa Digiweb Brasil.

Afirma que esta empresa não está autorizada a utilizar o nome, ou parte do nome do **BNDES**, e não possui qualquer vinculação com a autora (ID 89843021 - pág. 07/23).

Deferido o ingresso do **NIC.BR** na lide como assistente litisconsorcial da parte ré (ID 89843022 - pág. 131).

Contra a decisão foi interposto agravo de instrumento pelo **NIC.BR** (ID 89843023 - pág. 01/02).

Em sentença datada de 30/11/2009, o Juízo de Origem julgou parcialmente procedente o pedido para determinar à ré Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC.br que suspenda a autorização dos domínios "bndes.com.br", "financiamentobndes.com.br" e "bndes-exim.com.br" e à ré **MT TRUST** que se abstenha de utilizar qualquer domínio na Internet que contenha ou faça referência direta ou indireta ao **BNDES**, sob pena de aplicação de multa diária arbitrada em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), condenando os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) (ID 89843107 - pág. 14/24).

Embargos de declaração opostos pelo BNDES foram rejeitados (ID 89843107 - pág. 29/32 e 36/38).

O NIC.BR noticiou a conversão de seu agravo de instrumento em agravo retido e reiterou os seus termos, pleiteando o seu reconhecimento como substituto processual da FAPESP (ID 89843107 - pág. 40/41).

O BNDES apela para que seja determinado ao Núcleo Ponto BR que interprete como "indisponíveis", portanto não registráveis, quaisquer requerimentos de novos registros de domínios cujos nomes façam menção ao nome comercial ou sigla do "BNDES" e de suas subsidiárias "BNDESPAR" e "FINAME" (ID 89843107 - pág. 44/68).

Resposta ao agravo retido pelo BNDES (ID 89843107 - pág. 84/98).

Contrarrazões ao recurso de apelação pelo NIC.BR (ID 89843107 - pág. 100/118).

É o relatório.



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0015173-78.2000.4.03.6100
RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
APELANTE: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E SOCIAL

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANA DINIZ DE VASCONCELLOS GUERRA - SP191390-S

APELADO: MT BRAZIL PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA, FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULO, NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC.BR

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO LUIZ BROCK - SP91311-A

Advogado do(a) APELADO: KELLI PRISCILA ANGELINI NEVES - SP193817

Advogado do(a) APELADO: ROSEMEIRE BORGES PASSOS AVEIRO - SP186688

OUTROS PARTICIPANTES:

VOTO

Pretende a parte autora o cancelamento de domínios de Internet e o impedimento de novos registros mencionem o nome ou parte do nome do BNDES e de suas subsidiárias, BNDESPAR e FINAME.

Em agravo retido, regularmente reiterado, o NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR requer o seu reconhecimento como substituto processual da FAPESP.

Embora a parte tenha utilizado a expressão "substituto processual", resta claro que está a se referir a sucessão processual, já que não está defendendo nenhum interesse em nome alheio.

Quanto à legitimidade passiva do NIC.BR, destaco que o Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGIbr foi criado pelo Decreto nº 4.829/2003, que assim dispõe:

"Art. 1º Fica criado o Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGIbr, que terá as seguintes atribuições:

(...)

II - estabelecer diretrizes para a organização das relações entre o Governo e a sociedade, na execução do registro de Nomes de Domínio, na alocação de Endereço IP (Internet Protocol) e na administração pertinente ao Domínio de Primeiro Nível (ccTLD - country code Top Level Domain), ".br", no interesse do desenvolvimento da Internet no País;

(...)

Art. 10. **A execução do registro de Nomes de Domínio, a alocação de Endereço IP (Internet Protocol) e a administração relativas ao Domínio de Primeiro Nível poderão ser atribuídas a entidade pública ou a entidade privada, sem fins lucrativos,** nos termos da legislação pertinente.

(...)" (destaquei).

Embora anteriormente conferidos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP, o registro e cancelamento de nomes de domínio de Internet passaram a ser conferidos ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR por meio da Resolução CGIbr nº 001/2005, in verbis:

"Art. 1º - Ficam atribuídas ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC .br, a execução do registro de Nomes de Domínio, a alocação de Endereços IP (Internet Protocol) e a administração relativa ao Domínio de Primeiro Nível.

Art. 2º - **Ao NIC.br caberá efetuar o registro e o cancelamento de Nomes de Domínio de acordo com as regras estabelecidas na Resolução CGI.br Nº 002/2005,** aprovada pelo CGI.br na reunião 21 de outubro de 2005.

(...)" (destaquei).

Assim era disciplinada a substituição processual pelo então vigente Código de Processo Civil de 1973:

" CAPÍTULO IV

DA SUBSTITUIÇÃO DAS PARTES E DOS PROCURADORES

Art. 41. Só é permitida, no curso do processo, a substituição voluntária das partes nos casos expressos em lei.

Art. 42. A alienação da coisa ou do direito litigioso, a título particular, por ato entre vivos, não altera a legitimidade das partes.

§ 1º O adquirente ou o cessionário não poderá ingressar em juízo, substituindo o alienante, ou o cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2º O adquirente ou o cessionário poderá, no entanto, intervir no processo, assistindo o alienante ou o cedente.

§ 3º A sentença, proferida entre as partes originárias, estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário.

Art. 43. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 265.

Art. 44. A parte, que revogar o mandato outorgado ao seu advogado, no mesmo ato constituirá outro que assumo o patrocínio da causa.

Art. 45. O advogado poderá, a qualquer tempo, renunciar ao mandato, provando que cientificou o mandante a fim de que este nomeie substituto. Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)".

(...)"

Como se vê, não se está diante de sucessão voluntária das partes, tampouco de alienação ou cessão de direitos a terceiro, de sorte que o ingresso do NIC.BR na lide independe do consentimento da parte autora.

Também não se há de falar em assistência litisconsorcial, o que pressuporia a manutenção da FAPESP na lide como ré. Ocorre que essa Fundação não mais ostenta qualquer interesse jurídico tutelável nesses autos, uma vez que não mais lhe cabe a manutenção de registros de domínio de Internet.

Assim já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a respeito:

"APELAÇÃO. Propriedade Industrial. **Registro de nome de domínio na Internet - Ilegitimidade passiva da FAPESP, sucedida pelo NIC.BR.** Reconhecimento. Por delegação do Comitê Gestor da Internet no Brasil, a NIC.BR apenas disponibiliza meios eletrônicos para o registro de nomes de domínio. O pretendente é que responde por danos decorrentes de uso de nomes/expressões de terceiros. Extinção do processo bem decretada quanto a NIC.BR. A Fazenda do Estado é isenta de custas, mas responde, contudo, pelos honorários advocatícios da parte contrária, em razão do princípio da causalidade. Decisão mantida quanto à matéria de fundo. Recurso provido em parte, apenas com relação à isenção das custas" (destaquei).

(TJSP, Apelação nº 9134841-61.2009.8.26.0000, Rel. Desembargador João Pazine Neto, 3ª Câmara de Direito Privado, julgamento em 30/10/2012).

Desta forma, considerando que a atividade de registro de domínio de Internet passou ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR por força da Resolução CGIbr nº 001/2005, de rigor reconhecer a sucessão processual da FAPESP pelo NIC.BR.

Dito isso, tenho que o recurso da parte autora igualmente merece provimento.

Com efeito, o Juízo Sentenciante determinou ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC.br que suspenda a autorização dos domínios "bndes.com.br", "financiamentobndes.com.br" e "bndes-exim.com.br" e à ré MT TRUST que se abstenha de utilizar qualquer domínio na Internet que contenha ou faça referência direta ou indireta ao BNDES, sob pena de aplicação de multa diária, em capítulo de sentença não impugnado por quaisquer das partes.

Pretende a parte autora que, além disso, sejam considerados irregistráveis novos pedidos de registro que mencionem o nome ou parte do nome do BNDES e de suas subsidiárias, BNDESPAR e FINAME.

Assim estava disciplinada a matéria pelo Anexo I da Resolução CGIbr nº 01/1998, vigente ao tempo da propositura da demanda:

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

(...)

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

a) - **não tenha sido registrado ainda por nenhum requerente anterior neste DPN.** Para esse critério é importante notar que o hífen (-) não é considerado parte distintiva do nome, ou seja, se "meu domínio" está registrado, não é possível registrar "meu-domínio" ou outras variações em que a única diferença seja a presença do hífen(-);

b) **não pode tipificar nome não registrável. Entende-se por nome não registrável, entre outros,** palavras de baixo calão, os que pertençam a nomes reservados mantidos pelo CGI.br e pela FAPESP com essa condição, por representarem conceitos predefinidos na rede Internet, como é o caso do nome "internet" em si, **os que possam induzir terceiros a erro,** como no caso de nomes que representam marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas, quando não requeridos pelo respectivo titular, siglas de Estados, de Ministérios, etc.

(...)" (destaquei).

Como se vê, o artigo 2º, inciso III, alínea "b" do Anexo I da Resolução CGIbr nº 01/1998 traz um rol exemplificativo de nomes de domínio de Internet não registráveis, mencionando nomes que possam induzir terceiros a erro.

Tenho que é esse o caso dos autos, uma vez que eventuais novos registros de domínios que se valham das expressões "BNDES", "BNDESPAR" e "FINAME" por pessoas outras que não a autora têm grande potencial de

induzir terceiros a erro, na medida em que poderão acessar domínios de Internet de outrem acreditando estar diante de páginas da requerente.

Com isso protege-se não apenas o nome empresarial da autora, mas também o público consumidor, que de outra forma poderá vir a ser exposto a páginas de Internet que indevidamente se utilizem de nomes da requerente.

Nesse sentido já decidiu esta Corte:

"DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO. MARCA. NOME DE DOMÍNIO.

- Caso dos autos em que debate-se se a anterioridade no registro de marca teria o condão de impedir a utilização do respectivo termo na composição do domínio no ambiente virtual pela empresa recorrente, ainda que esta tenha realizado o registro do nome de domínio impugnado.

- O Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o registro deve ser atribuído ao primeiro requerente que preencher os requisitos da Resolução 1/98 (vigente à época) do Comitê Gestor Internet do Brasil, independentemente de apuração detalhada referente a eventual colidência com marcas ou nomes comerciais previamente registrados por terceiros (princípio "first come, first served"), o Tribunal Superior também perfilhando entendimento de que eventual titular de signo distintivo (nome empresarial, marca) similar ou idêntico possa vir a contestar nome de domínio obtido previamente, desde que demonstrada má-fé.

- Hipótese em que, quando da efetivação do registro do nome de domínio pela apelante, em 2003, a marca SEDEX (e suas variantes SEDEX hoje, SEDEX estadual, SEDEX vip, SEDEX 10, dentre outras) já pertencia à ECT, tendo sido registrada no INPI em 1999, a insígnia adquirindo alto grau de distintividade em âmbito nacional e, por conseguinte, gozando de indubitável notoriedade em relação aos consumidores.

- **Possibilidade de indução do consumidor em erro pela confusão ou associação indevida entre o nome de domínio e a marca registrada SEDEX. Análise sob a perspectiva do homem médio.** Precedentes do STJ.

- Atividades desenvolvidas pela apelante que se destinam ao mercado de consumo interno, o fato do registro internacional do domínio "viasedex.com" não afastando a aplicação dos dispositivos de proteção marcária.

- Recurso desprovido" (destaquei).

(TRF da 3ª Região, Apelação Cível nº 0001058-11.2013.4.03.6128/SP, Rel. Desembargador Federal Peixoto Júnior, Segunda Turma, julgamento em 28/04/2021, DJEN: 14/05/2021).

Considerando que a sentença foi publicada ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, incabíveis honorários recursais (art. 14 do CPC/2015 e enunciado administrativo nº 7 do Superior Tribunal de Justiça).

Ante o exposto, voto por **dar provimento** ao agravo interno do NIC.BR para reconhecer a sucessão processual da ré originária FAPESP pelo NIC.BR e **dar provimento** à apelação da parte autora para determinar à ré que não registre novos domínios de internet requeridos por terceiros que contenham o nome ou parte do nome do BNDES e de suas subsidiárias, BNDESPAR e FINAME, sob pena de multa e outras providências acautelatórias a serem fixadas pelo Juízo de origem, na hipótese de recalitrância.

É como voto.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR INOMINADA. ABSTENÇÃO DE USO. NOME DE DOMÍNIO DE INTERNET. SUCESSÃO PROCESSUAL DA FAPESP PELO NIC.BR. RESOLUÇÃO Nº 01/1998 DO CGIBR. "BNDES", "BNDESPAR" E "FINAME". REGISTROS POR TERCEIRO. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO.

1. Pretende a parte autora o cancelamento de domínios de Internet e o impedimento de novos registros mencionem o nome ou parte do nome do "BNDES" e de suas subsidiárias, "BNDESPAR" e "FINAME". Em agravo retido, regularmente reiterado, o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR requer o seu reconhecimento como sucessor processual da FAPESP.

2. Considerando que a atividade de registro de domínio de Internet passou ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR por força da Resolução CGIbr nº 001/2005, de rigor reconhecer a sucessão processual da FAPESP pelo NIC.BR. Precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

3. O artigo 2º, inciso III, alínea "b" do Anexo I da Resolução CGIbr nº 01/1998, vigente ao tempo da propositura da demanda, traz um rol exemplificativo de nomes de domínio de Internet não registráveis, mencionando nomes que possam induzir terceiros a erro.

4. É esse o caso dos autos, uma vez que eventuais novos registros de domínios que se valham das expressões "BNDES", "BNDESPAR" e "FINAME" por pessoas outras que não a autora têm grande potencial de induzir terceiros a erro, na medida em que poderão acessar domínios de Internet de outrem acreditando estar diante de páginas da requerente.
5. Agravo retido do NIC.BR provido para reconhecer a sucessão processual da ré originária FAPESP pelo agravante.
6. Apelação da parte autora provida para determinar à ré que não registre novos domínios de internet requeridos por terceiros que contenham o nome ou parte do nome do BNDES e de suas subsidiárias, BNDESPAR e FINAME.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno do NIC.BR para reconhecer a sucessão processual da ré originária FAPESP pelo NIC.BR e deu provimento à apelação da parte autora para determinar à ré que não registre novos domínios de internet requeridos por terceiros que contenham o nome ou parte do nome do BNDES e de suas subsidiárias, BNDESPAR e FINAME, sob pena de multa e outras providências acautelatórias a serem fixadas pelo Juízo de origem, na hipótese de recalcitrância, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Assinado eletronicamente por: **WILSON ZAUHY FILHO**

13/12/2022 16:13:34

<https://pje2g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>

ID do documento: **268115894**



2212131613341480000026615046

IMPRIMIR

GERAR PDF