



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2013.0000074021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0184534-27.2010.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado MARIO ITO BOCCHINI, é apelado/apelante EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos, V.U. Sustentaram oralmente o Dr. Luís Borelli Neto e a Dra. Monica Figueiras da Silva Galvão.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA VIEGAS (Presidente), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E FABIO PODESTÁ.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2013.

Moreira Viegas
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação: 0184534-27.2010.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Mario Ito Bocchini e outra
Apelado: Os mesmos

DOMÍNIO DE MARCA VIRTUAL – Falhade spaulo.com.br - Possibilidade de confusão com o Folhadespaulo.com.br e folha.com, da Empresa Folha da Manhã S/A – Registro na Internet que não pode se sobrepor àquele anterior, do Código de Propriedade Industrial - Ação cominatória c.c. perdas e danos corretamente julgada parcialmente procedente – Prejudicial afastada -Recursos desprovidos.

VOTO Nº 5441

Ação cominatória c.c. perdas e danos julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 629/640, cujo relatório se adota.

Apelam ambas as partes. O réu buscando o reconhecimento da inteira improcedência da ação ou a anulação da sentença (fls. 660/688); a Autora querendo ver acolhidos todos os pedidos que foram deduzidos na ação (fls. 718/734).

Recursos processados, com resposta (693/716 e 828/836).

É o relatório.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

A sentença não padece de qualquer vício, atendidos que estão todos os requisitos do artigo 458 do Código de Processo Civil. Não é nula a sentença quando o juiz, como no caso, embora sem grande desenvolvimento, deu as especificações dos fatos e a razão do seu convencimento, havendo decidido dentro dos limites em que as partes reclamaram, sem eiva dos vícios de extra ou citra petita (STJ, Ag. 35112, Rel. Min. Fontes de Alencar, j. 29.3.1993, DJU 6.4.93, p. 5955).

Certo que a função judicial é prática, só lhe importando as teses discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o juiz não precisa, ao julgar a ação, examinar todos os fundamentos. Se um deles é suficiente para alcançar o resultado, não está obrigado ao exame dos demais.

Esse o entendimento há muito prevalente nos Tribunais Superiores:

“Não é extra petita o julgamento, quando a decisão proferida corresponde a um minus em relação a ambas as pretensões em conflito” (STF, 2ª T., RE 89.063/SP, Rel. Min. Cordeiro Guerra, RTJ 86/367).

“Não julga fora do pedido o juiz que adota fundamentação legal não invocada pelas partes, nem profere sentença diversa a pedida, nem, outrossim, condena o réu em objeto diverso do que lhe foi demandado” (STJ, 4ª T., REsp 13.420/GO, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 07.08.00, p. 109).

“Não há falar em alteração da causa de pedir, tampouco em julgamento extra petita, quando a Corte de origem, com o intuito apenas de reforçar os fundamentos do julgado, faz referência a lei não mencionada pelas partes” (STJ, 6ª T., AgRg no Ag 754.872/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 02.06.2009, DJU 22.06.2009).

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO

REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SINCOEX. UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ICMS - SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, conforme ocorreu no acórdão em exame, não se podendo cogitar de sua nulidade. 2. No presente caso, tendo o Tribunal a quo apreciado adequadamente todos os pontos necessários ao desate da lide, ao decidir que, havendo contrato de financiamento e legislação autorizando que o SINCOEX (Sistema de Apoio à Indústria e ao Comércio Exterior do Estado do Maranhão) pode alcançar o ICMS - Substituição Tributária (fl. 273e), não há falar em omissão que justifique a anulação do acórdão pelo STJ. 3. Agravo regimental não provido”(AgRg no AgRg no Ag 1362860/MA, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 28/10/2011).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

“SENTENÇA - Julgamento nulo - Inocorrência - Não ocorre julgamento nulo pois a r. sentença foi devidamente fundamentada nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 458, inciso II, do Código de Processo Civil - Inexistência de julgamento "citra petita" ou "extra petita", eis que o "decisum" limitou-se ao "thema decidendum" - Preliminar refutada” (Apelação Cível nº 0033954-46.2009.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, Décima Nona Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Paulo Hatanaka, j. 7.02.2011).

“Não há decisão extra petita quando o juiz examina o pedido e aplica o direito com fundamentos diversos dos fornecidos na petição inicial” (JTJ, 164/176).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Superada a prejudicial, passa-se a análise da questão de fundo dos recursos.

A sentença está correta e deve ser confirmada por seus próprios fundamentos, como permite o artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal.

Eis os referidos fundamentos:

“Rejeito a preliminar de falta de interesse processual, pois a ação ajuizada mostra-se, em tese, necessária e adequada à defesa dos interesses jurídicos alegadamente afetados. Qualquer consideração adicional diz respeito ao mérito, que passa a ser analisado a seguir, nos termos do art. 330, I, do CPC, pois a controvérsia trata de direito e de fatos já provados por documentos, não havendo necessidade de produção de prova técnica ou oral. A similitude entre o nome de domínio registrado pelo réu, falhadespaulo.com.br, e a marca e o nome de domínio registrados pela autora, Folha de S. Paulo e folhadespaulo.com.br, além de incontroversa, é evidente. A diferença está somente na letra “a” no lugar da letra “o”, transformando “folha” em “falha”. Dado o significado da palavra resultante da substituição de caracteres, fica claro, desde o princípio, que se trata de trocadilho com o nome do jornal editado pela autora. O conteúdo do website correspondente ao nome de domínio confirma a paródia, havendo, no topo da página principal, clara imitação da logomarca do jornal, com sátira, também, do seu slogan (“UM JORNAL A SERVIÇO DO BRAZIL”) – fls.135. Logo abaixo, ainda na página criado pelo réu, seguem-se posts quase sempre bem-humorados, invariavelmente denunciando uma suposta preferência do periódico da autora por determinado candidato, partido político e espectro ideológico. Há, além dos posts, uma enquete perguntando “quem é o segundo jornalista mais tucano da Folha?”; paródia de anúncio televisivo da autora em que ao final, em vez de Hitler, surge a imagem do candidato que seria o preferido do jornal; e montagens com fotos de jornalistas da autora travestidos de sadomasoquistas ou vilões do cinema – fls.135. Existe, é verdade, grande carga de chauvinismo político-partidário. Embora procure denunciar, a todo tempo, a preferência do jornal da autora por determinado partido político, o que o réu revela claramente é a sua preferência pelo partido político incumbente e a respectiva candidata na eleição presidencial de 2010. Tal circunstância, a propósito, torna indevida a invocação, pelo réu, do precedente do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 4.451, que liberou a paródia dos candidatos a cargos eletivos, já que a v. decisão liminar pressupõe a neutralidade do veículo de comunicação (ao menos das emissoras de rádio e televisão), como se depreende da interpretação

conforme a Constituição dada ao inciso III do art.45 da Lei 9.504/97 – fls.136/145. De qualquer forma, a presente ação é civil, este juízo não tem jurisdição eleitoral, ao presente caso não se aplicando, portanto, a legislação eleitoral, nem os precedentes a ela relacionados. Apesar do viés político, e de certa dose de mau gosto, o discurso do réu circunscreve-se nos limites da paródia, estando o conteúdo crítico do website, inclusive a utilização de imagens, logomarcas e excertos do jornal da autora, abrigado pelo direito de livre manifestação do pensamento, criação, expressão e informação, previsto nos arts. 5º, IV, e 220, caput, da Constituição Federal. A jurisprudência brasileira a respeito do tema é rarefeita, não havendo casos célebres a respeito do direito de utilização de marca, sem autorização do titular, com a finalidade de paródia, seja de forma geral, seja, especificamente, na internet. Os casos de conflito entre marcas e nomes de domínio envolvem, sempre, disputa comercial pura e evidente. Confirmam-se, a respeito, dois julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a apelação n. 994.06.021189-8, rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, 1ª Câmara de Direito Privado; e a apelação n. 537.568.4/7-00, rel. Des. Encinas Manfré, 6ª Câmara de Direito Privado, cujos acórdãos foram carreados aos autos pela autora a fls.58/65 e 66/73. Julgados enfrentando questões análogas à presente encontraremos nos Estados Unidos, onde o judiciário tem tradição na garantia tanto da liberdade de discurso, prevista na Primeira Emenda à Constituição daquele país, quanto dos direitos dos titulares de marcas e patentes. No caso PETA v. DOUGHNEY, a Corte de Apelações dos Estados Unidos do 4º Circuito menciona que, para torná-la imune à ação do titular da marca, “a parody must 'convey two simultaneous – and contradictory – messages: that it is the original, but also that it is not the original and is instead a parody'.” Do contrário haverá possibilidade de confusão do consumidor, e a utilização da marca, ou de sinal similar à marca, será indevida. No presente caso, a possibilidade de confusão não existe, pois a paródia é revelada, inteiramente, já pelo nome de domínio. O trocadilho anuncia, ao mesmo tempo, que se trata de uma sátira, e quem é objeto dela. Nem mesmo um “tolo apressado” seria levado a crer tratar-se de página de qualquer forma vinculada oficialmente ao jornal da autora, pois a paródia, anunciada pelo nome de domínio, é reiterada pelo conteúdo do website. Além disso, dadas as posições das letras “A” e “O” no teclado QWERTY, tradicionalmente utilizado nos computadores pessoais e demais eletrônicos por meio dos quais a internet é acessada, fica afastada qualquer possibilidade de typosquatting, modalidade de cybersquatting em que o usuário, por simples erro de digitação, acaba por acessar website diverso do pretendido. Pelo nome de domínio registrado pelo autor e conteúdo crítico do website correspondente, portanto, não há que se falar em violação dos direitos de marca da autora. Resta analisar agora se, além da parte crítica, o website do réu traz algum conteúdo revelador de conotação comercial, condicionante prevista no inciso IV do art. 132 da Lei 9.279/96, grifada a seguir: “o titular da marca não poderá: [...] IV – impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo” (grifei). Pelas reproduções do website

falhadespaulo.com.br trazidas aos autos pelo próprio réu (fls.135) percebe-se, na coluna à direita da página inicial, uma seção de links remetendo o usuário para outros websites, sendo o primeiro deles o da revista semanal Carta Capital. Ao final da página há, ainda, anúncio de um sorteio de assinatura da revista Carta Capital entre os seguidores da conta do réu no Twitter (#falhadespaulo). Ao anunciar a promoção, o website do réu reproduz integralmente a capa da edição 614, de setembro de 2010, da revista Carta Capital. Ao contrário do que faz com as reproduções do jornal da autora, o réu, ao reproduzir a capa da revista Carta Capital, não promove qualquer adulteração ou comentário crítico. É o que basta para caracterizar o website do réu como tendo conteúdo comercial. A revista semanal Carta Capital é concorrente da autora no mercado jornalístico, com ela disputando leitores, assinantes e verbas publicitárias. O usuário da internet, ao acessar o website falhadespaulo.com.br, o faz com base na clara alusão do nome de domínio ao jornal da autora. Talvez busque um contraponto crítico, talvez busque somente se divertir, mas sempre tendo por parâmetro, ou como ideia inicial, a marca de titularidade da autora, cujo renome funciona, portanto, como força geradora dos acessos ao site do réu. Nada de mal haveria, como visto, se o usuário encontrasse, exclusivamente, conteúdo crítico no website – exercício do direito de livre manifestação do pensamento, criação, expressão e informação que, por ser comercialmente desinteressado, fica imune à ação do titular da marca. Mas há no website do réu, também, conteúdo comercial, pelo qual o usuário, seja pelo link, seja pelo sorteio da assinatura da revista, é direcionado, lembrado, ou apresentado a veículo de comunicação concorrente da autora. Em benefício da liberdade de discurso, a autora seria obrigada a tolerar utilização, por terceiro, de sua marca, ou de sinal similar, bem como de imagens, logomarcas e excertos de seu jornal. Não o é, contudo, quando o discurso, ou parte dele, tem conotação comercial, em especial no mesmo ramo de atuação do titular da marca que, durante décadas, dispendeu energia, tempo e dinheiro na apresentação e consolidação de seus produtos e serviços, investimentos estes que não podem ser aproveitados por concorrentes para a disseminação de seus próprios produtos e serviços. Neste ponto, cabe a indagação quanto à possibilidade de ajuste no website do réu, com a retirada do link, da promoção e das reproduções de veículos de comunicação concorrentes da autora. Tanto o estatuto federal quanto os precedentes norte-americanos sugerem que, detectada a ofensa aos direitos do titular da marca, caracteriza-se uma contaminação do nome de domínio. A solução dada é sua retirada da disponibilidade do ofensor, sem possibilidade de adequação. No caso OBH, Inc. v. Spotlight Magazine, Inc., a Corte Distrital dos Estados Unidos, Distrito Oeste de Nova York, ordenou a interrupção das atividades de um website parodiando o jornal The Buffalo News porque, além do conteúdo crítico, o site exibia link direcionando o usuário para um serviço de classificados de imóveis, o que caracterizava concorrência ao jornal, que também oferecia este tipo de serviço. A possibilidade de adequação ou ajuste do website seria, de qualquer forma, artificial e frágil. O nome de domínio traria consigo, por tempo considerável, a conotação comercial derivada da página a ele

*relacionada. Sempre há, além disso, a possibilidade de cancelamento e posterior registro do mesmo nome de domínio por terceiro, com o fito de burlar a adequação judicialmente determinada – estratégia, aliás, já aventada no ofício de fls.474/475. Por tais motivos, e com base nos arts. 129, caput, 130, II, e 132, IV, in fine, todos da Lei 9.279/96, merece ser atendido, em menor extensão, o pedido principal da autora, suspendendo-se definitivamente (congelando-se) o nome de domínio falhadespaulo.com.br. Não é o caso, contudo, de se impor a vedação, genérica ou limitada ao réu, do registro de nomes de domínio semelhantes à marca da autora. Tal limitação correria o risco de resvalar em direitos de terceiros, contrariando a primeira parte do art. 472 do Código de Processo Civil, além de caracterizar indevido obstáculo à liberdade de expressão. Como visto acima, o registro de nome de domínio similar não configura, necessariamente, ofensa aos direitos do titular da marca, podendo, ao contrário, ser feito no âmbito do safe harbor previsto no art. 132, IV, da Lei 9.279/96, desde que sem conotação comercial. Descabida, ainda, a imposição, ao réu, do dever genérico e permanente de se abster de utilizar de imagens, logomarcas e excertos do jornal da autora, o que equivaleria a proibi-lo de parodiar o jornal, caracterizando indevida limitação ao direito de livre manifestação do pensamento, criação, expressão e informação previsto nos arts. 5º, IV, e 220, caput, da Constituição Federal. Deve ser rejeitado, também, o pedido de dano moral formulado pela autora. Como vimos acima, o tanto o nome de domínio quanto o conteúdo crítico do website do autor podem ser definidos como paródia, a qual, sendo exercício da liberdade de manifestação constitucionalmente garantida, não caracteriza ato ilícito apto a ensejar reparação por dano moral. Solução diversa poderia ser dada caso houvesse pedido de reparação por dano material e conseqüente produção de prova demonstrando que o réu, ou o veículo concorrente, obtiveram ganho financeiro derivado do link ou da promoção exibidos no website. Não prospera, por outro lado, o pedido contraposto de reparação por dano moral formulado pelo réu, com fundamento na “indevida exposição de sua imagem” provocada pela “censura disfarçada” buscada pela autora na presente ação (fls.123/126). O exercício do direito de ação (e as decisões judiciais que o acompanham), salvo nos casos de evidente lide temerária, não caracteriza ato ilícito, sendo, ao contrário, exercício regular de direito. Menos ainda se, como no presente caso, foi reconhecida a parcial procedência do pedido principal. **DISPOSITIVO.** Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido principal da autora Empresa Folha da Manhã S/A, somente para determinar a suspensão definitiva (congelamento) do nome de domínio falhadespaulo.com.br, ficando mantida, nesta extensão, a r. decisão liminar de fls.80/81. Oficie-se imediatamente ao órgão responsável (fls.82), comunicando-lhe a presente decisão. Julgo improcedentes os demais pedidos da autora, assim como o pedido contraposto do réu Mario Ito Bocchini. Em função da sucumbência recíproca, as partes deverão repartir igualmente o pagamento das custas e despesas processuais, além de arcar com os honorários de seus próprios advogados. Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Civil”.

Indiferente o fato de no Brasil, não existir uma legislação específica sobre Internet, posto que há sobre propriedade industrial e acerca do uso exclusivo de marca nominativa.

A marca (aqui, marca nominativa) representa um bem em si mesma, de conteúdo econômico, imaterial ou não. Possui valor intrínseco; utilizada onde for, de que modo for. Pela Internet ou não.

A partir daí, o critério da prioridade haverá que ser entendido "em termos". Isto é, se existirem registrados no INPI dois ou mais nomes com um designativo comum, quem requerer antes o registro desse designativo, na FAPESP, tornar-se-á o titular do domínio. Isso e apenas isso.

No caso específico do Réu, bem se vê, tal não sucedeu. Quem detinha registro da marca nominativa no INPI era a Autora. Daí, marca de renome ou não, não poderia vê-la afrontada por simples domínio de terceiro na Internet, a teor do artigo 129 da legislação sobre propriedade industrial.

Devidamente registrado no INPI os nome (marca nominativa) "FOLHA", passava o titular a dispor da proteção legal correspondente, mais ainda quando se trata de marca "de alto renome", ou marca "notoriamente conhecida", a teor dos artigos 125 e 126 da lei 9279/96.

Nesse sentido, a jurisprudência da Corte. Confira-se:

“DOMÍNIO DE MARCA VIRTUAL – Vejaescola - Possibilidade de confusão com o Vejaeducação, da Editora Abril – Registro na Internet que não



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

pode se sobrepor àquele anterior, do Código de Propriedade Industrial – Ação declaratória corretamente julgada improcedente, buscando coexistência de ambos os domínios – Apelo improvido” (Apelação nº 9209606-13.2003.8.26.0000, 8ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Ambra, j. 23.02.2011).

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - O PRINCÍPIO DA PRECEDÊNCIA E O REGISTRO DA MARCA NOMINATIVA PERANTE O INPI ASSEGURAM A EXCLUSIVIDADE DA EXPLORAÇÃO DO DOMÍNIO, SENDO INADMISSÍVEL PERMITIR QUE O RÉU ATUE POR MEIO DE DOMÍNIO IDÊNTICO, À EXCEÇÃO DA TERMINAÇÃO “.COM.BR”, EM ESPECIAL, PORQUE ALMEJA ATUAR NO MESMO RAMO DE ATIVIDADE DA AUTORA - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO”(Apelação nº 9129307-20.2001.8.26.0000, 8ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Theodureto Camargo, j. 18.10.2011).

Como corolário, outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que foram deduzidos na R. Sentença e aqui expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária circundução.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos.

JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator