

RECURSO ESPECIAL Nº 1.238.041 - SC (2011/0035484-1)

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE:

Cuida-se de recurso especial interposto por Geração Comércio de Automóveis Ltda. – Microempresa, fundamentado na alínea a do art. 105, III, da Constituição Federal.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente propôs ação cominatória, na qual pretende impedir que Boeira e Boff Ltda. – Microempresa continue a utilizar a expressão Geração Automóveis e “suas derivações (propaganda, página da internet e demais)” (e-STJ, fl. 8-9). Isso porque, apesar de detentora exclusiva da marca pelo depósito, a recorrente tomou ciência de sua utilização pela recorrida, no mesmo ramo comercial, ao tentar criar página na rede mundial de computadores.

Em contestação, afirmou a recorrida que utiliza a expressão desde sua constituição, com registro na junta comercial. Afirma também ter depositado pedido de registro de marca, porém em classe distinta, perante o INPI. Sustenta que deve ser mantido seu domínio na internet, porquanto também detentor de marca depositada, embora em data posterior.

Em sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis, julgou-se improcedente o pedido.

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, à unanimidade, manteve a sentença apelada, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 283):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO COMINATORIO – PRIORIDADE DE UTILIZAÇÃO DA MARCA – REGISTRO DA MARCA DA APELANTE POSTERIOR AO USO DA MARCA DA APELADA – APLICAÇÃO DO ART. 129, §1º, DA LEI N.9.297/96 – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE – OCORRÊNCIA – REGISTRO DAS MARCAS EM CLASSES DIVERSAS – TEORIA DA DISTÂNCIA – APLICAÇÃO – MERCADOS DE INCIDÊNCIA LOCAL – INEXISTÊNCIA DE PREJUIZO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A previsão do art. 129, §1º, da Lei n. 9.297/96 tem o condão de evitar a obtenção do lucro de terceiro por meio da má-fé, ou seja, obstar a prática abusiva do registro de marcas de quem sequer possua relação

Superior Tribunal de Justiça

com a mesma, e utilize deste artifício à obtenção de vantagem.

O princípio da especificidade caracteriza-se pela organização minuciosa das marcas em classes de serviços ou produtos, estabelecidas conforme a classificação internacional de Nice, agrupando-se conforme a sua natureza e resguardando, assim, a proteção com o intuito de inibir a utilização de marcas idênticas ou em alto grau de semelhança.

Pela teoria da distância é admissível a atuação de semelhantes marcas independentemente, por não causar prejuízos uma à outra em decorrência da distância geográfica existente e por atuarem sobre mercados locais diversos e delimitados.

Em recurso especial, a recorrente alega violação dos arts. 124, XIX, 125, 129, § 1º, 130 e 131 todos da Lei n. 9.279/96.

Em síntese, sustenta a recorrente que o sistema marcário brasileiro não é declaratório, mas atributivo, de modo que deve prevalecer na hipótese dos autos a prioridade do depósito. Isso porque na situação concreta não seria aplicável a exceção do § 1º do art. 129, porquanto as duas empresas litigantes utilizavam a marca semelhante há mais de seis meses do primeiro pedido de registro.

Assevera ainda que, diante do contexto global e da utilização do mercado eletrônico por meio da Internet, a teoria da distância não poderia mais ser aplicada. Aliás, afirma a recorrente que foi justamente a impossibilidade de utilização da marca como domínio na rede mundial de computadores o fato motivador da propositura desta demanda.

É o relatório.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.238.041 - SC (2011/0035484-1)

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE(RELATOR):

Cinge-se a controvérsia a verificar o entrelaçamento de efeitos jurídicos decorrentes da utilização simultânea de nome comercial, título de estabelecimento e domínio na rede mundial de computadores por pessoas jurídicas distintas, em especial, diante do posterior depósito de requerimento para registro de marca. Ressalta-se que as partes não debatem a colidência das marcas quanto ao depósito no INPI.

1. Delineamento fático.

Antes de apreciar as questões de mérito veiculadas no recurso especial, imperioso fixar as circunstâncias fáticas que circundam a presente controvérsia. Nesse aspecto, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, deve-se ater ao panorama desenhado nas vias ordinárias.

Na hipótese dos autos, o elemento de disputa entre as partes consiste na utilização dos termos “Geração Automóveis”, incontroversamente utilizados pelas recorrente e recorrida, há longo tempo.

Colhe-se da sentença de primeiro grau (e-STJ, fl. 238) que a recorrida, atuante no estado de Santa Catarina, utiliza-se do referido termo na qualidade de título de seu estabelecimento empresarial ou nome de fantasia desde sua constituição, em 1996, informação esta inserida também no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (e-STJ, fl. 67).

Por sua vez, a recorrente, empresa atuante no estado de São Paulo, ainda nos termos da sentença (e-STJ, fl. 235), utiliza-se do mesmo termo na composição de seu nome empresarial desde sua constituição, em 2001, conforme consta também de seu contrato social (e-STJ, fl. 17).

Apesar de mais recente, a recorrente foi a primeira a depositar o requerimento para utilização da marca “Geração Automóveis” junto ao INPI, adquirindo

assim o direito de sua utilização exclusiva em 2003, conforme reconhecido pelo acórdão e sentença. Daí, no seu entendimento, o óbice à utilização do termo, pela recorrida, na composição do domínio no ambiente virtual e demais utilizações.

Todavia, admite a recorrente que foi a recorrida a primeira requerer o domínio da internet, utilizando-se do seu título de estabelecimento – portanto, fato incontroverso nos autos. É o que se depreende da leitura do item 5 da petição inicial (e-STJ, fl. 3):

Referida empresa é a requerida Boeira e Boff Ltda, que utiliza o nome fantasia de Geração Automóveis nesta cidade de Florianópolis/SC, conforme impressão de sua página principal da internet. Sendo que ainda utiliza a denominação (endereço da internet): "geracaoautomoveis.com.br"

Essa, portanto, a síntese do panorama fático delineado, a servir de base para o presente julgamento.

2. Panorama legal e jurisprudencial atual: marca, nome empresarial, título de estabelecimento e nome de domínio.

Com efeito, a proteção aos elementos imateriais da empresa tem adquirido crescente importância no cenário atual, em que o nome empresarial, o nome de fantasia, a marca e mesmo a embalagem (*trade dress*) constituem importantes elementos de atração do consumidor e identificação dos produtos e seus fabricantes. Esse patrimônio imaterial, para além de contribuir na captação de clientes, afeta de forma direta o desenvolvimento e sucesso de diversos empreendimentos. Não é à toa que o constituinte previu de forma expressa a proteção desses direitos no art. 5º, XXIX, da Constituição Federal:

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção 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;

Muito embora o projeto do novo Código Comercial cuide desse tema procurando dar resposta definitiva a questionamentos exatamente como os veiculados neste recurso especial, o atual sistema brasileiro de proteção dos bens imateriais ainda não tem um regramento unificado. Assim, cada instituto, quando regulado, goza de tratamento absolutamente diverso, seja quanto à forma de obtenção, seja quanto ao alcance da proteção, ou mesmo quanto à principiologia orientadora.

O nome empresarial encontra guarida, do ponto de vista material, no Código Civil, art. 1.155, uma vez que tem por finalidade a identificação da pessoa jurídica, relacionando-se essencialmente aos direitos de personalidade, e seu registro e proteção, no âmbito empresarial, é disciplinado pela Lei n. 8.934/94. Nesse diapasão, encontra-se amplamente consolidado na doutrina e jurisprudência, com respaldo na legislação atual (art. 1.166 do CC/02) o âmbito territorial conferido à proteção do nome empresarial, ainda que com reconhecidas críticas, mesmo porque seu registro compete a órgão estadual – às juntas comerciais.

Vale ressaltar que a ampliação da proteção para âmbito nacional é admitida pelo art. 1.166, parágrafo único, do CC/02, desde que “registrado na forma da lei especial”. Atualmente a regulação, nos termos da Instrução Normativa do DNRC n. 104/2007, exige o arquivamento de pedido específico em cada uma das juntas comerciais do país (art. 11, § 1º, da IN/DNRC n. 104/2007).

Doutra banda, as marcas destinam-se a facilitar a identificação de produtos ou serviços inseridos no comércio, vinculando-os a seus fornecedores, viabilizando o reconhecimento e a adesão pelo público consumidor. Traduz-se em sinal distintivo, de percepção visual, e seu registro perante o INPI confere ao titular o direito de usá-la, com certa exclusividade (direito de exclusiva). Tanto o registro, como a proteção às marcas registradas é disciplinado pela Lei n. 9.279/96.

O título do estabelecimento empresarial, por sua vez, designa o local onde se desenvolve o empreendimento. A atual Lei de Proteção à Propriedade Industrial – LPI não abarca o registro e a proteção específica do título do estabelecimento, tampouco há previsão quanto a seu registro e proteção na Lei de Registros Empresariais. Desse modo, diante do vácuo legislativo, protege-se a utilização do título do estabelecimento a partir da regra geral do art. 186 do CC/02 (REQUIÃO, Rubens. **Curso de direito comercial**. 33ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001. vol.1. p. 374), bem como a partir da aplicação dos preceitos penais repressivos da concorrência desleal da LPI, em especial, a conduta parasitária.

De todo modo, ainda que definida em linhas gerais a proteção do título do estabelecimento, o conflito entre sua amplitude estadual por analogia do nome empresarial, nos termos da lei civil, e a proteção nacional da propriedade industrial intensificam o debate, diante da ausência de norma específica.

Pois bem, não bastasse a celeuma advinda, no caso concreto, da utilização de termo idêntico na composição do nome empresarial da recorrente, posteriormente depositado no INPI também como marca, e do título do estabelecimento da recorrida, traz-se ainda ao debate as consequências dessas múltiplas proteções ao direito imaterial e seu entrelaçamento com o nome de domínio utilizado em sítios da Internet.

A respeito do nome de domínio ainda não há marco regulatório no Brasil. Contudo, a doutrina vem reconhecendo sua relevância e integrando-o ao estabelecimento empresarial, como bem incorpóreo, nos termos do enunciado n. 7 da I Jornada de Direito Comercial do CJF: “o nome de domínio integra o estabelecimento empresarial como bem incorpóreo para todos os fins de direito”.

A jurisprudência acerca do direito ao registro de nomes de domínio ainda é incipiente, destacando-se dois relevantes precedentes desta Turma, ambos da relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, nos quais se reconhecem o direito ao primeiro requerente - princípio *first come, first served* -, muito embora se tenha ressalvado as eventuais usurpações de direito de marca ou nome empresarial, conforme se depreende da leitura da ementa (grifei):

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO. NOME EMPRESARIAL. MARCA. NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. REGISTRO. LEGITIMIDADE. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

1. A anterioridade do registro no nome empresarial ou da marca nos órgãos competentes não assegura, por si só, ao seu titular o direito de exigir a abstenção de uso do nome de domínio na rede mundial de computadores (internet) registrado por estabelecimento empresarial que também ostenta direitos acerca do mesmo signo distintivo.
2. No Brasil, o registro de nomes de domínio é regido pelo princípio "*First Come, First Served*", segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro.
3. A legitimidade do registro do nome do domínio obtido pelo primeiro requerente **pode ser contestada pelo titular de signo distintivo similar ou idêntico anteriormente registrado - seja nome empresarial, seja marca.**
4. Tal pleito, contudo, não pode prescindir da demonstração de má-fé, a ser aferida caso a caso, podendo, se configurada, ensejar inclusive o cancelamento ou a transferência do nome de domínio e a responsabilidade por eventuais prejuízos.
5. No caso dos autos, não é possível identificar nenhuma circunstância que constitua sequer indício de má-fé na utilização do nome pelo primeiro requerente do domínio.
6. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência

Superior Tribunal de Justiça

de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas.

7. Recurso especial principal não provido e recurso especial adesivo prejudicado.

(REsp 658.789/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/9/2013)

Diante desse panorama, convém, de início, ressaltar que não se debate nos autos a utilização de marca notória, o que resultaria numa proteção ampliada nos termos da legislação nacional e da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial. E essa informação é relevante na medida em que se fez prevalecer, na situação concreta, a anterioridade de fato à anterioridade do registro.

Nos precedentes em que se debateu o conflito de marcas e nome empresarial esta Terceira Turma também reconheceu a necessidade de flexibilização da anterioridade do registro da marca. Na oportunidade, alertou-se para a insuficiência do princípio da anterioridade, nos termos das seguintes ementas (grifei):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE ACOLHEU REGISTRO DE MARCA. REPRODUÇÃO DE PARTE DO NOME DE EMPRESA REGISTRADO ANTERIORMENTE. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA À PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL.

ART. 124, V, DA LEI 9.279/96. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO. NÃO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. Apesar de as formas de proteção ao uso das marcas e do nome de empresa serem diversas, a dupla finalidade que está por trás dessa tutela é a mesma: proteger a marca ou o nome da empresa contra usurpação e evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto.

2. A nova Lei de Propriedade Industrial, ao deixar de lado a linguagem parcimoniosa do art. 65, V, da Lei 5.772/71 - corresponde na lei anterior ao inciso V, do art. 124 da LPI -, marca acentuado avanço, concedendo à colisão entre nome comercial e marca o mesmo tratamento conferido à verificação de colidência entre marcas, em atenção ao princípio constitucional da liberdade concorrencial, que impõe a lealdade nas relações de concorrência.

3. A proteção de denominações ou de nomes civis encontra-se prevista como tópico da legislação marcária (art. 65, V e XII, da Lei nº 5.772/71), pelo que o exame de eventual colidência não pode ser dirimido exclusivamente com base no critério da anterioridade, subordinando-se, ao revés, em atenção à interpretação sistemática, aos preceitos legais condizentes à reprodução ou imitação de marcas, é dizer, aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei nº 5.772/71, consagradores do princípio da especificidade. Precedentes.

4. Disso decorre que, para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode restringir-se à análise do critério

da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os dois princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; e (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de "alto renome" (ou "notória", segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários.

5. Atualmente a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais. Precedentes.

6. A interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca - que possui proteção nacional -, necessário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional e (ii) que a reprodução ou imitação seja "susceptível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos". Não sendo essa, incontestavelmente, a hipótese dos autos, possível a convivência entre o nome empresarial e a marca, cuja colidência foi suscitada.

7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

8. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença proferida pelo juízo do primeiro grau de jurisdição, que denegou a segurança. (REsp 1.204.488/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 2/3/2011)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. NOME EMPRESARIAL. PROTEÇÃO NO ÂMBITO DO ESTADO EM QUE REGISTRADO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DO REGISTRO NO INPI. MITIGAÇÃO PELOS PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E DA ESPECIALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1 - Conflito em torno da utilização da marca "Vera Cruz" entre a empresa sediada em São Paulo que a registrou no INPI em 1986 e a sociedade civil que utiliza essa denominação em seu nome empresarial devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Pará desde 1957.

2 - Peculiaridade da colidência estabelecida entre a marca registrado no INPI e o nome empresarial registrado anteriormente na Junta Comercial competente.

3 - Aferição da colidência não apenas com base no critério da anterioridade do registro no NPI, mas também pelos princípios da territorialidade e da especialidade.

4 - Precedentes específicos desta Corte, especialmente o acórdão no Recurso Especial nº 1.232.658/SP (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 12/06/2012, DJe 25/10/2012): "Para a

aferição de eventual colidência entre marca e signos distintivos sujeitos a outras modalidades de proteção - como o nome empresarial e o título de estabelecimento - não é possível restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os princípios da territorialidade e da especialidade, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários".

5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1.191.612/PA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 28/10/2013)

Todavia, a recorrente se insurge quanto ao entendimento lembrando que a questão posta extrapola o mero debate de marca e nome empresarial. Ademais, o mote por trás da ação seria exatamente o interesse na atuação no mercado eletrônico global, de forma que o princípio da territorialidade, utilizado pelo STJ, deveria ser mitigado ou afastado.

3. Limites de proteção à marca. Alegação de violação dos arts. 129 e 130 da LPI.

Da leitura do recurso especial e da petição inicial verifica-se que o cerne da questão posta resulta em afastar a possibilidade de utilização da marca, por terceiro, utente mais antigo, em virtude de seu posterior depósito junto ao INPI. Assim, coincide com o debate quanto à existência de direito de precedência ao argumento de que também o depositante utilizava a marca pelo prazo mencionado em lei.

Com efeito, o direito de precedência encontra-se albergado em nosso sistema de marcas, nos termos do art. 129, § 1º, da Lei n. 9.279/96:

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Contudo, debruçando-se sobre as interpretações extraídas do texto legal, tem-se que a exceção posta é endereçada à situação fática absolutamente distinta da devolvida neste recurso especial. Isso porque direito de precedência permite ao primeiro utente opor-se ao pedido de registro de marca semelhante por terceiros, tomando-a para si. É o que se depreende da lição do prof. Denis Barbosa. (*in Usucapião de patentes e outros estudos de propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 4):

A Lei 9.279/96 retoma o sistema do Código de 1945, ao permitir ao pré-utente o **direito de reivindicar**, num prazo determinado, o

direito de registrar a marca.

Nesses autos, contudo, o que há é uma pretensão de oposição do direito de exclusiva por uma das partes: a depositante do registro, que, por sinal, é o utente mais recente da expressão “Geração Automóveis”. Assim, tenho que, na hipótese específica dos autos, o art. 129, § 1º, da LPI não é aplicável, porquanto não se reivindica a marca depositada.

Por outro ângulo, deve-se destacar que o direito de exclusiva não é um direito ilimitado, a opor-se sempre de forma *erga omnes*. Conquanto sua finalidade seja atribuir ao titular do registro essa força *erga omnes* essencial dos direitos reais, o direito de exclusiva sofre limitações reconhecidas na doutrina e na jurisprudência.

Aliás, como já destacado nos precedentes mencionados ao longo do voto, a incidência do direito de exclusiva deve observância aos princípios da territorialidade e da especialidade quando conflitantes marcas e outros elementos distintivos da entidade empresária (dentre os quais, o nome empresarial e o título de estabelecimento).

Assim, ainda que atuantes no mesmo seguimento empresarial e sem qualquer proteção marcária, se reconheceu ao detentor do nome empresarial idêntico à marca registrada posteriormente por terceiro o direito à convivência, nos limites do estado em que arquivados os atos constitutivos, mitigando-se o direito de exclusiva. Nesse sentido, vale a transcrição de trecho do voto condutor, proferido no Resp n. 1.359.666/RJ, Rel. Min. Nancy Andrichi, Terceira Turma, DJe 10/6/2013:

A discussão, portanto, versada nos presentes autos cinge-se a definir se a ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DO BANRISUL detém a proteção ampla com relação ao registro “AFABAN”, já que apenas arquivou os atos constitutivos da sociedade em Cartório localizado na cidade de Porto Alegre/RS, no ano de 1989, sem qualquer arquivamento complementar nas Juntas Comerciais dos demais Estados, ou se a ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFABESP tem direito à utilização da mencionada marca, já que requereu o seu registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), ainda que em momento posterior.

.....
Conclui-se, portanto, que, tendo a ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DO BANRISUL arquivado os atos constitutivos da sociedade em Cartório localizado na cidade de Porto Alegre/RS, sem qualquer arquivamento complementar nas Juntas Comerciais dos demais Estados, esta tem direito a fazer uso da aludida expressão “AFABAN” apenas nos limites do território do

Superior Tribunal de Justiça

Estado em que foram arquivados os atos constitutivos desta.

Assim, seja por deter registro próprio junto ao INPI, seja por aplicação harmonizada do princípio da anterioridade e da territorialidade, a par de discutível a convivência das duas marcas sob o prisma da especialidade, deve-se reconhecer o direito de exploração da marca ao primeiro utente de boa-fé, *in casu*, o recorrido.

Esse direito de exploração, na hipótese dos autos, contudo, não está restrito ao âmbito territorial do estado relativo à junta comercial, diante do registro posterior também efetuado pelo recorrido – ao menos, enquanto válidos os registros.

Quanto ao domínio utilizado na rede mundial de computadores, aplica-se o princípio “*first come, first served*”, como definido no relevante e já citado voto do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva (REsp n. 658.789/RS, Terceira Turma, DJe 12/9/2013).

Isso porque, a despeito da ressalva lá consignada quanto à eventual contestação por titular de registro de marca ou nome empresarial utilizado na composição do domínio, nesta hipótese, ambas as partes têm legítimo direito à utilização dos termos “Geração Automóveis”.

Com essas considerações, atendo-se aos estritos limites em que posta a lide, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento.

É como voto.