



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Registro: 2016.0000404931**

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0106956-85.2010.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FUTURA COMMODITIES CORRETORES DE MERCADORIAS LTDA e NOVA FUTURA DTVM LTDA, é apelado FUTURA AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS S/S LTDA.

**ACORDAM**, em 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em razão de divergência, a turma julgadora foi ampliada, Artigo 942 do CPC, e, por maioria de votos, o 2º Juiz, o 3º Juiz, que ficou designado como relator do acórdão, e a 5ª Juíza negaram provimento ao recurso. O relator sorteado, que declarará voto, e o 4º Juiz davam parcial provimento ao recurso. Sustentou oralmente o Doutor Fernando Eid Philipp.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA VIEGAS, vencedor, J.L. MÔNACO DA SILVA, vencido, MOREIRA VIEGAS (Presidente), JAMES SIANO, FÁBIO PODESTÁ E FERNANDA GOMES CAMACHO.

São Paulo, 8 de junho de 2016

**DES. MOREIRA VIEGAS**

**RELATOR DESIGNADO**

**Assinatura Eletrônica**



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Apelação nº:** 0106956-85.2010.8.26.0100  
**Comarca:** São Paulo  
**Apelantes:** FUTURA COMMODITIES CORRETORES DE  
MERCADORIAS E OUTRA  
**Apelada:** FUTURA AGENTE AUTÔNOMO DE  
INVESTIMENTOS S/S LTDA.

**PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Alegação de violação a direito da marca “Futura” pela ré, considerando que ambas as partes a utilizam e atuam no mercado de futuros - Ausência de titularidade da marca pela demandante – Mero pedido de registro junto ao INPI que não confere propriedade da marca ou garante seu uso exclusivo - Sistema atributivo imposto pela Lei n. 9.279/96, que confere ao depositante apenas o direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca - Circunstâncias do caso em tela que denotam a ausência de violação ao direito marcário pela ré - Inexistência de indícios de violação da integridade material ou reputação da marca “Futura” pela requerida - Inocorrência de parasitismo ou de desvio de clientela, caracterizadores de concorrência desleal – Inconvenientes advindos da utilização de marca comum pelas partes que não autorizam atribuição da exclusividade da marca à autora neste momento - Nomes empresariais que gozam de proteção apenas no âmbito dos respectivos Estados em que feito o registro – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.**

**VOTO Nº 16.564**

Ação inibitória cumulada com perdas e danos julgada improcedente pela r. sentença de fls. 874/877, cujo relatório se adota.

Apelam as autoras buscando a inversão do julgado. Alegam, em apertada síntese, que: a) a interpretação literal do art. 1.166 do Código Civil prestigia a concorrência desleal e parasitária; b) o risco de confusão e associação indevida restaram demonstrados no laudo pericial e foram, até mesmo, confessados pelo réu; c) o art. 124, inc. V, da Lei n.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9.279/1996 impede o registro de marca de proteção nacional com elemento de nome empresarial independentemente do Estado em que foi registrado; d) o art. 8º da Convenção da União de Paris protege o nome da empresa internacional mesmo sem registro, tornando-se inaceitável a restrição estadual das pessoas jurídicas nacionais; e) a requerida atua em todo território nacional, o que abrange o Estado de São Paulo; f) a exclusividade derivada do nome empresarial abrange também os domínios na internet; g) as partes atuam no mesmo ramo de atividade e espaço geográfico independentemente do Estado em que ocorreu o registro na Junta Comercial; h) a concorrência desleal está configurada independentemente da proteção ao nome; i) os elementos restantes do nome empresarial de ambas as partes não são suficientes para distingui-las no mercado; j) a expressão “Futura” não constitui expressão genérica ou vulgar, porque, no mercado de investimentos, somente as partes a utilizam; k) a prova do dano é dispensável para o dever de indenizar, nos termos da doutrina e da jurisprudência; l) a indenização deve ser calculada por liquidação, nos termos do art. 208 e 210 da Lei de Propriedade Industrial. Pugnam pelo provimento do recurso (fls. 893/919).

Recurso processado, com resposta (fls. 941/954).

É o relatório.

Sem razão as recorrentes.

As demandantes ingressaram com a presente ação buscando tutela inibitória e condenatória em face da ré, sob a alegação de que esta vem se utilizando indevidamente da sua marca “FUTURA”, sendo que ambas as empresas atuam no mercado de futuros.

Ocorre, porém, que os documentos trazidos aos autos demonstram que, na verdade, as demandantes ainda não são titulares da marca “FUTURA”. Embora tenham elas efetuado o pedido de registro da



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

marca junto ao INPI em 1993, o mesmo não foi concedido.

O pedido se encontra em fase de análise, de tal modo que não são ainda as autoras titulares da marca “FUTURA”, pois a propriedade decorre do registro validamente expedido e assegura a exclusividade do uso em todo o território nacional, de acordo com o que dispõe o artigo 129 da Lei n. 9.279/96.

Lembre-se que nosso sistema é considerado “atributivo”, pois a exclusividade da marca nasce do respectivo registro, ao passo que no sistema dito “declaratório”, a propriedade nasce do próprio uso, sendo meramente homologada pelo registro (cf. Denis Borges Vieira, Uma introdução à propriedade intelectual, 2ª ed., Ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003, p. 867).

É bem verdade que o artigo 130 da LPI confere ao titular ou ao depositante do pedido de marca o direito de zelar por sua integridade material ou reputação. Não assegura, todavia, o direito de utilização exclusiva, sobretudo no caso em tela, revestido de inúmeras peculiaridades.

As autoras lograram êxito em demonstrar que são empresas do mercado de futuros, e que atuam há muitos anos com a marca “FUTURA” em diversas praças, embora tenham sede em São Paulo.

No entanto, também há evidências nos autos de que a ré é uma empresa antiga, constituída na mais de uma década, para operar no mesmo mercado, e que sempre usou a marca “FUTURA” em suas atividades comerciais.

Em outras palavras, o conjunto probatório constante dos autos demonstrou que embora ambas as partes utilizem a marca



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

“FUTURA” no mesmo ramo comercial (comércio de commodities e valores mobiliários), e a autora tenha efetuado pioneiramente o pedido de registro da marca junto ao INPI, não houve usurpação da marca alheia pela ré.

Aparentemente, por mera coincidência, as partes começaram a usar a palavra “Andorinha” em sua atividade comercial, tanto como marca como em seu nome empresarial, e por conta dos incômodos causados pela homonímia é que as demandantes moveram a presente ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização.

A propósito, não custa salientar que os nomes empresariais de ambas as partes gozam de proteção somente no âmbito dos respectivos Estados da Federação, em que foram lançados no registro de comércio. Sobre o assunto, o artigo 1.166 do Código Civil estabelece que "a inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado".

Evidente, portanto, ser decorrência de texto expresso de lei, e entendimento pacificado na jurisprudência, que a proteção ao nome empresarial se dá no âmbito do Estado da Federação em cuja Junta Comercial se encontram registrados os atos constitutivos do empresário individual ou da Sociedade Empresária. Diga-se que o preceito é objeto de acirradas críticas da doutrina, que entende insuficiente a proteção circunscrita a determinado local, sem extensão nacional.

E, pelo que consta dos autos, a sociedade autora teve seus atos constitutivos inscritos na Junta Comercial do Estado de São Paulo, ao passo que a ré se encontra regularmente inscrita na Junta Comercial do Estado da Bahia, de modo que cada uma das empresas têm assegurado o uso exclusivo de seus nomes empresariais no âmbito dos respectivos territórios estaduais.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Frise-se, mais uma vez, que não há direito da autora à utilização exclusiva da palavra “FUTURA” em seu nome empresarial em todo o país.

Admite-se utilização exclusiva do nome empresarial “FUTURA COMMODITIES CORRETORES DE MERCADORIAS LTDA”, no Estado de São Paulo, razão pela qual pouco importa a existência de outras pessoas jurídicas com nomes empresariais parecidos em Estados diversos até porque não se tem notícia de que a demandante tenha registrado seu nome nas Juntas Comerciais de outros Estados a fim de assegurar-lhe exclusividade.

O cerne do conflito entre as partes diz respeito ao uso da marca “FUTURA” e de nomes de domínio na Internet com o referido vocábulo.

Como já dito, o mero pedido de registro da marca efetuado pela autora junto ao INPI não lhe confere exclusividade no uso da palavra “FUTURA”, considerado principalmente o fato de que a ré não o utiliza com fim parasitário, de exploração do prestígio alheio.

Há fortes evidências nos autos de que as partes passaram a utilizar a marca “FUTURA” de forma independente em suas atividades comerciais, apesar de ambas atuarem no mercado de futuros.

Em outras palavras, não restou caracterizada imitação ou cópia servil da marca alheia por parte da requerida.

Imperioso ainda observar que o uso da marca “FUTURA” pela ré tampouco acarreta desvio de clientela das autoras, pois as linhas operadas pelas empresas são absolutamente diversas, como indicam os próprios nomes empresariais adotados.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

As autoras sempre atuaram como corretoras, promovendo a intermediação de operações de posições e de ativos negociados nesse ambiente. A ré, por sua vez, atua como agenciadora, promovendo, para terceiros, negociações de valores mobiliários.

Outro sensível elemento de convicção consiste no fato de que os nomes empresariais adotados são compostos, sendo que a expressão “FUTURA”, surge como um dos elementos de distinção.

No contexto fático em que empregado, não me parece razoável, conferir a essa expressão o alcance pretendido pelas autoras. Em princípio porque as demais expressões que compõem os nomes empresariais são absolutamente distintas.

Não é crível que o consumidor venha a confundir “Commodities Corretores de Mercadorias”, ou “Nova DTVM”, com “Agente Autônomo de Investimentos”, ainda que em todos eles se agregue a expressão “FUTURA”. Não bastasse isso, é indiscutível o grau de generalidade da expressão “FUTURA”, utilizada pelas partes como um dos componentes de seus nomes empresariais. Tanto é verdade que é indistintamente utilizada no mercado para qualificar ou adjetivar outro elemento, este sim de natureza específica. Normalmente lhe confere a qualificação de prosperidade, modernidade, ou mesmo incerteza.

Exatamente por isso que são inúmeros os nomes e as marcas mistas que se valem da mesma expressão como um de seus elementos integrantes, o que se justifica ainda mais diante da especialidade da atividade em que envolvidas as litigantes, cuja aleatoriedade dos negócios entabulados ou intermediados é característica.

A generalidade ou vulgaridade da expressão não é compatível com seu uso exclusivo. Essa orientação encontra respaldo no



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

preceito contido no artigo 124, inciso VI, da Lei 9.279/96, que proíbe justamente o registro de sinal de caráter genérico.

Por derradeiro, é de extrema relevância que o mercado consumidor desse tipo de serviço é qualificado, o que, de certa forma, atenua a importância dos elementos semelhantes nos nomes empresariais.

Logo, ainda que as demandantes atuem em outros municípios ou Estados, não há que se falar de cooptação de sua clientela pela ré.

Ou seja, não restou configurada prática de concorrência desleal por parte da requerida, a ensejar a devida reprimenda.

Na lição da melhor doutrina, “sob a denominação genérica de concorrência desleal costumam os autores reunir uma grande variedade de atos contrários às boas normas da concorrência comercial, praticados, geralmente, com o intuito de desviar, de modo direto ou indireto, em proveito do agente, a clientela de um ou mais concorrentes, e suscetíveis de causar-lhes prejuízos” (cf. CERQUEIRA, João da Gama. Tratado de Propriedade Industrial. 2ª ed. São Paulo: Editora RT, 1982. p. 1.266).

Nem mesmo se deve cogitar de diluição da marca “FUTURA” pela ré, a motivar a atribuição de exclusividade à autora.

Na lição da melhor doutrina, mencionada em Acórdão de Relatoria do Des. Enio Zuiliani, “diluição é a perda da capacidade que possui uma marca famosa de identificar e distinguir produtos ou serviços, independentemente da presença ou ausência de risco de confusão, erro ou engano. As leis antidilution (contra a diluição) centram o seu foco de atenção na proteção do titular da marca, mas com isso logram proteger o consumidor. Os requisitos são: a marca deve ser notória e o uso ilícito deve apresentar





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

caráter comercial que provoque a diluição da qualidade distintiva da marca. Pode ocorrer dilution no caso de tamishment (descrédito), que ocorre quando uma marca famosa é vinculada a produtos de pior qualidade ou é representada de uma maneira pernicioso, e blurring (obscorecimento), que tem lugar nas hipóteses em que ocorre uma perda do poder de venda e do valor da marca como consequência do uso não autorizado" (RICARDO LUIZ LORENZETTI Comércio eletrônico, tradução de Fabiano Menke, RT 2004, p. 231 ).

No caso em tela, os elementos de informação trazidos à apreciação judicial não indicam que a requerida, através de sua atividade, esteja denegrindo ou depreciando a marca comum, prejudicando, por via reflexa, a demandante.

Em suma, a ação em comento deveria mesmo ser julgada improcedente, inclusive no que toca aos pedidos indenizatórios.

Com esses fundamentos, NEGÓ PROVIMENTO ao recurso. É o meu voto.

**JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS**  
Relator designado



Voto : 17789  
Apelação : 0106956-85.2010.8.26.0100  
Apelantes : Futura Commodities Corretores de  
Mercadorias Ltda. e outro  
Apelado : Futura Agente Autônomo de Investimentos  
S/S Ltda.  
Comarca : São Paulo  
Juiz : Dr. Rogério Marrone de Castro Sampaio

### **DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO**

Ousei divergir da douta maioria por entender que o recurso das autoras comportava parcial provimento.

Trata-se de ação inibitória c.c. indenização ajuizada por Futura Commodities Corretores de Mercadorias Ltda. e Nova Futura DTVM Ltda. em face de Futura Agente Autônomo de Investimentos S/S Ltda., tendo a r. sentença de fls. 874/887, de relatório adotado, julgado improcedentes os pedidos.

Inconformadas, apelam as autoras sustentando, em síntese, que: a) a interpretação literal do art. 1.166 do Código Civil prestigia a concorrência desleal e parasitária; b) o risco de confusão e associação indevida restaram demonstrados no laudo pericial e foram, até mesmo, confessados pelo réu; c) o art. 124, inc. V, da Lei n. 9.279/1996 impede o registro de marca de proteção nacional com elemento de nome empresarial independentemente do Estado em que foi registrado; d) o art. 8º da Convenção da União de Paris protege o nome da empresa internacional mesmo sem registro, tornando-se inaceitável a restrição estadual das pessoas jurídicas nacionais; e) a requerida atua em todo território nacional, o que abrange o Estado de São Paulo; f) a exclusividade derivada do nome empresarial abrange também os domínios na *internet*; g) as partes atuam no mesmo ramo de atividade e espaço geográfico independentemente do Estado em que ocorreu o registro na Junta Comercial; h) a concorrência desleal está configurada



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

independentemente da proteção ao nome; i) os elementos restantes do nome empresarial de ambas as partes não são suficientes para distingui-las no mercado; j) a expressão “Futura” não constitui expressão genérica ou vulgar, porque, no mercado de investimentos, somente as partes a utilizam; k) a prova do dano é dispensável para o dever de indenizar, nos termos da doutrina e da jurisprudência; l) a indenização deve ser calculada por liquidação, nos termos do art. 208 e 210 da Lei de Propriedade Industrial. Por fim, requerem o provimento do recurso para reformar a r. sentença (v. fls. 893/919).

Recurso recebido, processado e respondido (v. fls. 941/954).

Nesta instância, as recorrentes manifestaram-se apontando a ocorrência de fatos novos (v. fls. 962/974, 976/997, 1010/1020 e 1023/1025).

É o relatório.

O recurso merece parcial provimento.

Desde 5/5/1989, momento em que a primeira autora incluiu a expressão “Futura” em sua razão social (v. fls. 39/42), até o julgamento deste recurso, a regra vigente sobre a proteção do nome empresarial é a exclusividade limitada à unidade federativa de competência da Junta Comercial em que foi registrado o ato constitutivo da pessoa jurídica, permitindo-se a extensão nacional mediante procedimento administrativo de ônus da empresa interessada, nos termos do art. 6º da Instrução Normativa n. 5 do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC, de 16 de setembro de 1986, do art. 11 da Instrução Normativa n. 15 do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI (antigo DNRC), de 5 de dezembro de 2013, e do art. 1.166, parágrafo único, do Código Civil.

Desse modo, respeitados os posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais em sentido contrário, não há fundamento legal para estender automaticamente a todo território nacional o direito à exclusividade do nome empresarial se não



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

houver prévio registro nas demais Juntas Comerciais em conformidade com as instruções normativas referidas.

A propósito, é importante ressaltar que houve tentativa legislativa de tornar padrão a proteção nacional do nome empresarial, conforme dão conta os §§ 1º e 2º do art. 33 da Lei n. 8.934/1994:

“§ 1º. A proteção abrange todo o território nacional”.

§ 2º. A extensão da proteção à jurisdição das demais Juntas Comerciais será feita através de comunicação expedida pelo junta originária, de ofício”.

Todavia, tais dispositivos foram vetados, o que reforça a rejeição à tese da recorrente. Aliás, assim já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS, DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS. REGISTRO DE MARCA. REPRODUÇÃO DE PARTE DO NOME DE EMPRESA REGISTRADO ANTERIORMENTE. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA À PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL.

1. 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.

2. Recurso especial provido

(REsp 1359666/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/5/2013, DJe 10/6/2013).

Portanto, o registro das sociedades autoras na Junta Comercial do Estado de São Paulo (v. fls. 39/51 e 54/112), por si só, não torna ilegal a inscrição feita pela sociedade simples ré no



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Serviço de Registro de Pessoa Jurídica de Lauro de Freitas no Estado da Bahia (v. fls. 195/202).

Com isso, o uso da expressão “Futura” pela requerida em sua denominação social representa mero exercício regular de direito, salvo se atuar dentro do Estado de São Paulo.

A propósito, sobre esse ponto (v. fls. 901/902), a apelante tem razão. Apesar de a requerida ter ciência da proteção do nome empresarial das autoras no Estado de São Paulo (v. fls. 212 - item 22 / v. fls. 215 - item 41), mesmo assim fez menção em seu *site* (v. fls. 902) sobre a existência de escritório neste Estado, o que persiste conforme consulta ao *site* <http://www.grupofuturainvest.com.br/Contato.aspx>.

Ademais, a expressão “Futura”, ao contrário do parecer do assistente técnico da ré (v. fls. 771 e 783, 953/954), não é expressão comum no mercado de capitais, visto que a correquerente Nova Futura DTVM Ltda. é a única corretora de valores mobiliários na BM&FBovespa que contém a expressão “Futura” em seu nome empresarial, conforme afirmou o perito do juízo (v. fls. 738), informação ainda válida, conforme pesquisa no *site* <http://www.bmfbovespa.com.br/corretoras/BolsaDeValores.aspx?idioma=pt-br>.

E, não sendo de uso comum, a expressão “Futura” deve ser considerada isoladamente para fins de semelhança entre nomes empresariais, nos termos do art. 8º, inc. II, alínea 'b', da Instrução Normativa n. 15 do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI (antigo DNRC), de 5 de dezembro de 2013.

Portanto, nesse ponto, impõe-se a parcial procedência da pretensão inibitória para (v. fls. 20 - letra 'd') condenar a ré a abster-se de utilizar a denominação social ou outra que contenha a expressão “Futura” dentro do segmento de mercado das autoras no Estado de São Paulo.

No tocante ao direito marcário, observe-se que os



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

depósitos de 27/10/2009 (processo n. 830405429 - v. fls. 124), de 11/6/2010 (processo n. 830653511 e 830653503) e de 1/4/2013 (processo n. 840468830) da correquerente Futura Commodities Corretores de Mercadorias Ltda., inscrita no CNPJ 52.570.819/0001-98, foram indeferidos, pois as marcas mistas contendo a denominação “Futura” colidiram com marca de terceira empresa, Futura Factoring e Fomento Ltda., depositada em 9/9/2003, aplicando o INPI o art. 124, inc. XIX, da Lei n. 9.279/1996, tudo conforme consta do *site* da referida autarquia.

Por sua vez, a marca mista “FuturaInvest” (processo n. 830963340 - v. fls. 1023/1024), depositada em 3/5/2011 e registrada em 5/8/2014 (*site* do INPI), não pode, por enquanto, impedir o uso da expressão “Futura” pela ré fora do Estado de São Paulo.

Explica-se. Considerando que o depósito ocorreu (3/5/2011) posteriormente à citação (8/4/2010 - v. fls. 192) e que a ré depositou em data anterior, 31/10/2007, o pedido de registro da marca mista “Futura Investimentos” (processo n. 829472347 - v. fls. 140), essa questão deve ser resolvida em demanda autônoma, possivelmente na Justiça Federal e com a participação do INPI porque não houve pronto indeferimento, até agora, do pedido da apelada.

Em relação ao domínio na *internet*, é importante lembrar que a preexistência de nome empresarial, por si só, não garante a preferência ao uso da expressão na URL (*Uniform Resource Locator* ou Localizador Padrão de Recursos), conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“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 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. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/9/2013, DJe 12/9/2013).

Na espécie, não restou provada a má-fé da requerida na escolha da expressão "Futura", visto que os domínios foram registrados em 3/1/2005 (v. fls. 142), ou seja, após a inscrição no Serviço de Registro de Pessoa Jurídica de Lauro de Freitas no Estado da Bahia em 2004 (v. fls. 195/202) e antes da troca de notificação entre as partes no final de 2009 (v. fls. 144/163). A propósito, foi nesse sentido a resposta do perito a quesito relacionado à existência ou não de má-fé (v. fls. 739).

Agora, resta decidir sobre a ocorrência ou não de atos





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

de concorrência desleal, nos termos do art. 209 da Lei n. 9.279/1996.

Aqui, é importante pontuar que, até o final de 2009, não há nenhuma prova de que a requerida praticou conduta parasitária para se aproveitar da reputação das requerentes.

Todavia, a partir dessa data, momento em que houve a troca de notificações entre as partes (v. fls. 144/163), a apelada estava ciente da potencialidade de confusão entre as companhias no mercado de consumo do Estado de São Paulo, área geográfica em que a apelante tinha prioridade de atendimento em razão da anterioridade do registro na Junta Comercial.

Além disso, o perito, de forma pormenorizada, atestou a existência de “*atos de concorrência desleal (...) tendentes (...) a criar confusão entre estabelecimentos (...) prestadores de serviço*”, nos termos do artigo referido.

Logo, condena-se a requerida a indenizar os danos materiais e morais sofridos pelas autoras pelas práticas de atos de concorrência desleal dentro do Estado de São Paulo após o final de 2009 tendentes a criar confusão entre companhias no restrito mercado paulista, apurando-se as perdas e danos na fase de liquidação considerando que os lucros cessantes devem ser analisados nos termos do art. 210, inc. III, da Lei n. 9.279/1996 (v. fls. 20 - letra 'f').

Por fim, declare-se a sucumbência recíproca porque as autoras foram vencidas (pretensão inibitória em relação aos domínios na *internet* e à marca) e vencedoras (pretensão inibitória no tocante ao nome empresarial no Estado de São Paulo e condenatória por atos de concorrência desleal).

Em suma, impõe-se o parcial provimento do recurso para reformar a r. sentença, nos termos deste v. acórdão.

Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**J.L. MÔNACO DA SILVA**  
Relator vencido



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento é cópia do original  
que recebeu as seguintes  
assinaturas digitais:

P g : i n i c i a l	P g : f i n a l	Categor ia	Nome do assinante	Confirmaç ão
1	9	Acórdão s Eletrôni cos	JOAO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS	2DBE094
1 0	1 7	Declara ções de Votos	JOSE LUIZ MONACO DA SILVA	2E23AEA

Para conferir o original acesse o site:

<https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do>, informando o processo 0106956-85.2010.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.