



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SOROCABA
FORO DE SOROCABA
2ª VARA CÍVEL
RUA 28 DE OUTUBRO, 691, Sorocaba - SP - CEP 18087-080
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **1003379-76.2017.8.26.0602**
 Classe - Assunto: **Procedimento Comum - Marca**
 Requerente: **Green Paper Free Soluções Sem Papel Ltda – Me**
 Requerido: **Greenconcept Tecnologia Ltda Me**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **ABHNER YOUSSEF MOTA ARABI**

GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL LTDA – ME, devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente ação de obrigação de não fazer e de indenização por perdas e danos em face de GREENCONCEPT TECNOLOGIA LTDA - ME, sob a alegação de uso indevido de nome empresarial e de marca por esta última, além do registro indevido de nomes de domínio. Narra a autora, em síntese, que foi constituída em 22/04/2003, com sede em Porto Alegre/RS, e que atua no ramo de arquivamento de documentos de forma eletrônica, notadamente para clientes das áreas de gestão hospitalar e medicina.

No exercício de sua atividade empresarial, narra ter buscado a proteção legal da propriedade industrial sobre as seguintes marcas, cujo registro alega ter sido efetuado ou requerido perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI): “Green Soluções Sem Papel” (registro concedido em 09/09/2014); “Saúde Sem Papel” (registro concedido em 24/03/2015); “SAME Digital”; “Hospital Digital”; “Hospital Sem Papel”; e “Gestão Sem Papel”. A autora afirma possuir notoriedade de seu renome no âmbito de sua esfera de atuação, mas que a pesquisa de tais expressões em mecanismos de busca na internet estariam redirecionando os possíveis clientes para o sítio eletrônico da ré.

Afirma que a ré possui atuação empresarial no mesmo ramo da autora, oferecendo serviços de mesma natureza. Entretanto, afirma que a ré estaria indevidamente utilizando as marcas criadas pela autora, de modo a induzir possíveis clientes em erro e gerando danos à sua atuação. Nesse sentido, informa que diversos nomes de domínio e endereços eletrônicos que refletem as marcas acima nominadas, cujo registro foi requerido perante o



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SOROCABA

FORO DE SOROCABA

2ª VARA CÍVEL

RUA 28 DE OUTUBRO, 691, Sorocaba - SP - CEP 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

INPI, seriam de propriedade da ré, quais sejam: www.greensolucoesempapel.com.br; www.saudesempapel.com.br; www.samedigital.com.br; e www.gestaosempapel.com.br. Além disso, aduz que a ré utiliza como nome fantasia a expressão “Gestão sem papel” e que posteriormente a ré requereu o registro como marca das seguintes expressões: “SAME Digital” e “Gestão Sem Papel”, que já haviam sido anteriormente depositadas pela autora junto ao INPI para análise.

Ao tomar conhecimento da situação, a autora alega ter notificado extrajudicialmente a ré, em cujo teor se requeria que esta se abstinhasse de utilizar as expressões “Green Soluções Sem Papel”, “Saúde Sem Papel”, “SAME Digital”, “Hospital Digital”, “Hospital Sem Papel”, “Gestão Sem Papel”; que renunciasse aos pedidos de registro de marca protocolados sob os n.ºs. 909961301, 909974845, 909961093 e 909974608, que refletem as expressões acima descritas; que cessasse o uso dos domínios www.greensolucoesempapel.com.br, www.saudesempapel.com.br, www.samedigital.com.br e www.gestaosempapel.com.br e que procedesse a sua cessão à autora; além de promover alteração em seu contrato social para que não mais utilizasse a expressão “Gestão Sem Papel” como seu nome de fantasia. Os pedidos, entretanto, não teriam sido atendidos pela ré, pelo que a autora se viu obrigada a ajuizar a presente ação.

Argumentando que a atuação da ré se deu mediante violação ao nome empresarial da autora, ao seu direito de marca e com a prática de concorrência desleal, requer ao final que se determine à ré: a) “cessar imediatamente o uso das expressões objeto de registros/processos marcários pertencentes à Autora e se comprometa a não utilizá-los integral ou parcialmente, a qualquer tempo, em todo e qualquer material institucional, publicitário ou comercial, físico ou eletrônico”; b) “cessar o uso dos domínios www.greensolucoesempapel.com.br, www.saudesempapel.com.br, www.samedigital.com.br e www.gestaosempapel.com.br”; c) “renunciar aos pedidos de registro de marca protocolados sob os n.ºs. 909961301, 909974845, 909961093 e 909974608”; d) “a cessão e transferência livre de ônus dos domínios mencionados na alínea 'b' acima, para a GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL LTDA – ME”; e) “a alteração do contrato social, fazendo constar a renúncia à utilização de ‘Gestão Sem Papel’ como seu nome de fantasia”; f) a fixação de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SOROCABA

FORO DE SOROCABA

2ª VARA CÍVEL

RUA 28 DE OUTUBRO, 691, Sorocaba - SP - CEP 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

reais) para o caso de descumprimento; e g) o pagamento de indenização por danos materiais liquidados em sentença, com base em 5% (cinco por cento) no faturamento desde a utilização dos nomes marcários da autora (fls. 24/25).

A tutela provisória foi negada (fls. 118/120), decisão que foi mantida pela 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em julgamento de agravo de instrumento interposto pela autora (fls. 310/314).

A ré, GREENCONCEPT TECNOLOGIA LTDA., apresentou contestação (fls. 172/192), na qual alega ter sido constituída em 01/12/2005, para a persecução do seguinte objeto social “*elaboração de programas de computadores; licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação; planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas; serviços de digitalização, tratamento de dados e editoração eletrônica; serviço de instalação e configuração de software; prestação de serviço de instalação, manutenção e reparação de equipamentos de informática; e locação de bens móveis*” (fls. 174). Alega que, na execução desse objeto social, criou em 2011 e produto “SAME Digital”, consubstanciado na gestão eletrônica de documentos médicos, o serviço “Gestão Sem Papel”, expressão que afirma utilizar também como nome fantasia desde 28/03/2011. Afirma, também, ser detentora dos seguintes domínios indicados pela autora: www.samedigital.com.br (desde 19/03/2013); www.gestaosempapel.com.br (desde 21/02/2011); www.saudesempapel.com.br (registrado em 17/04/2011) e www.greensolucoesempapel.com.br (desde 20/05/2014), ainda que este último não seja por ela utilizado diretamente.

Informa possuir sua sede em Sorocaba/SP, desconhecendo a atuação da autora, cuja sede se localiza em cidade e Estado diversos, área em que não atua. Nesse sentido, argumenta que “*não existe exclusividade sobre expressões genéricas como 'gestão sem papel, soluções sem papel, saúde sem papel e same digital', razão pela qual o pedido da autora deve ser julgado improcedente, seja pela anterioridade dos domínios da Ré aos pedidos de registro de marcas da Autora, baseado no princípio do 'first come, first served'*” (fls. 175), negando ter recebido a aludida notificação extrajudicial informada pela autora.

Nesse sentido, entende serem improcedentes os pedidos formulados pela autora e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SOROCABA

FORO DE SOROCABA

2ª VARA CÍVEL

RUA 28 DE OUTUBRO, 691, Sorocaba - SP - CEP 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

que o conflito entre a denominação comercial da empresa e o registro de marca deve ser resolvido pela prevalência do mais antigo. Nesse sentido, afirma utilizar a expressão “gestão sem papel” como nome fantasia desde 28/03/2011 e o domínio www.gestaoempapel.com.br desde 21/02/2011, enquanto que a autora apenas realizou o registro dessa expressão como marca em 28/10/2014.

Quanto aos domínios, requer a aplicação da regra “*first come, first served*”, pelo que requer a manutenção dos domínios www.saudesempapel.com.br e www.samedigital.com.br, eis que a marca “saúde sem papel” foi deferida à autora em momento posterior. De outro lado, quanto ao domínio www.greensolucoesempapel.com.br, reconhecendo ter sido criado em momento posterior ao registro da marca pela autora, “*abre mão em favor da Autora, em respeito ao princípio da boa-fé e aos mesmos critérios de originalidade e novidade*” (fls. 183). Dessa forma, formula como pedidos contrapostos: a condenação da autora à obrigação de não utilizar das marcas “SAME DIGITAL” e “GESTÃO SEM PAPEL”; o indeferimento do pedido de registro marcário “SAME DIGITAL” e a anulação da marca “GESTÃO SEM PAPEL”, já registrada junto ao INPI.

Ao final, sintetiza seus argumentos ao requerer “*o indeferimento dos pedidos da Autora, posto que inexistiu qualquer ato de concorrência desleal por parte da Ré, bem como por serem tais pedidos dissonantes da legislação vigente e jurisprudência acerca da matéria, garantindo-se o direito do sócio administrador da Ré de permanecer com a titularidade dos domínios www.gestaoempapel.com.br, www.samedigital.com.br, www.saudesempapel.com.br, além da Ré poder registrar as marcas mistas “gestão sem papel” e “SAME digital”, pois a primeira é seu nome fantasia há mais de 06 anos e a segunda é o nome de produto e serviço que comercializa há mais de 05 anos*” (fls. 186).

Em réplica (fls. 218/242), a autora refuta os pedidos contrapostos deduzidos na contestação e renova os argumentos já anteriormente expendidos na inicial, reforçando a procedência dos pedidos que formula.

Instadas as partes a especificarem provas (fls. 243), a autora requereu a oitiva de testemunha (Sr. Rafael Mauro de Lima, apontado como Gerente de Tecnologia da Informação e Telecomunicações do Hospital AC Camargo Câncer Center), ratificando os



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SOROCABA
FORO DE SOROCABA
2ª VARA CÍVEL
 RUA 28 DE OUTUBRO, 691, Sorocaba - SP - CEP 18087-080
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

documentos acostados aos autos (fls. 246). A ré, por sua vez, requereu a produção de prova pericial (para análise dos seguintes pontos: grau de distintividade intrínseca das marcas; grau de semelhança das marcas; legitimidade ou fama do suposto infrator; tempo de convivência das marcas no mercado; espécie dos produtos em cotejo; especialização do público alvo; diluição) e testemunhal, além dos documentos já juntados (fls. 247/249).

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

Julgo antecipadamente a lide, nos termos dos artigos 371 e 355, I, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), considerando que a questão de fato posta nos autos prescinde de prova testemunhal e pericial, estando suficientemente esclarecida pelos documentos já juntados. Com efeito, ainda que haja nos autos pedidos pendentes de produção de prova pericial e de oitiva de testemunhas em juízo, trata-se de elementos desnecessários ao julgamento do feito, cujo indeferimento não acarreta qualquer nulidade ou cerceamento de defesa, eis que a matéria é estritamente jurídica e farta documentação juntada aos autos é suficiente para o deslinde da questão.

No mérito, destaque-se que a existência de sinais distintivos é aspecto de relevo da atividade empresarial. Com efeito, para a distinção da atuação empresarial no mercado, há diversos elementos distintivos do fornecedor de produto ou prestador de serviço, de seu estabelecimento ou do serviço/produto fornecido, a fim de oportunizar a diferenciação desses elementos pelo consumidor, bem como permitir aos *players* distinguirem-se um dos outros pela qualidade de sua atuação, no âmbito de um livre mercado regido por uma livre concorrência leal e ética.

O regime de propriedade industrial no direito brasileiro encontra pressuposto em sede constitucional no art. 5º, XXIX, da CRFB/88, que assegura a proteção “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*”, nos termos da lei. No plano infraconstitucional, o dispositivo é regulamentado pela Lei n 9.279/1996, que dispõe sobre os direitos e as obrigações relativos à propriedade industrial, além de outros diplomas normativos cuja incidência são de relevo ao presente caso.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SOROCABA
FORO DE SOROCABA
2ª VARA CÍVEL
RUA 28 DE OUTUBRO, 691, Sorocaba - SP - CEP 18087-080
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Dentre esses relevantes sinais distintivos, estão as marcas, o nome empresarial e o nome fantasia. Ademais, mais recentemente, a discussão tem alcançado também os nomes de registro de domínio, que viabilizam o acesso a endereços eletrônicos na internet.

Deveras, no direito brasileiro, os temas não apresentam normatização unificada, estando cada um desses sinais distintivos sujeitos a regramento e princípios regentes próprios, que por vezes se sobrepõem, causando potenciais conflitos entre eles, como o que ora se aprecia. Dessa forma, antes que seja especificamente apreciado o conflito sob julgamento, impõe-se o esclarecimento de algumas premissas teóricas relativas ao regime jurídico de cada um desses sinais distintivos para que, ao final, daqui exsurja a solução para o presente caso concreto.

De início, destaque-se que o nome empresarial é elemento distintivo que permite a diferenciação do empresário ou da sociedade empresária, isto é, daquele que exerce a empresa. O nome empresarial, como dispõe o art. 34 da Lei nº 8.934/1994, sujeita-se aos princípios da *veracidade* e da *novidade*, esse último mais relevante ao caso.

O princípio da veracidade impõe ao empresário o dever de adotar um nome que não traduza uma ideia falsa, seja quanto à sua composição societária, seja quanto à atividade exercida. O princípio da novidade, por sua vez, traduz a ideia de que o nome empresarial não pode gerar confusão com um nome já registrado de outro empresário ou sociedade empresária, não podendo se revelar idêntico a outro nome empresarial, tampouco tão semelhante a ponto de gerar confusão entre os empresários, sob pena de se descaracterizar a própria ideia deste sinal distintivo.

A necessidade de *novidade*, porém, não se revela absoluta. De um lado, seu âmbito territorial de incidência é limitado ao Estado em cuja junta comercial se tenha procedido ao registro do nome empresarial, quando de sua constituição. Essa é a disposição expressa do art. 1.166 do Código Civil, que dispõe 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*” (sem grifos no original). A partir do registro, portanto, tem-se o direito à exclusividade do nome empresarial registrado apenas no âmbito do respectivo Estado da Federação. Nos termos do parágrafo único desse mesmo dispositivo, a nacionalidade desse direito de exclusividade



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SOROCABA
FORO DE SOROCABA
2ª VARA CÍVEL
RUA 28 DE OUTUBRO, 691, Sorocaba - SP - CEP 18087-080
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

depende de lei específica ainda não editada, o que inviabiliza a ampliação de seu âmbito territorial de proteção. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na esteira dos seguintes precedentes:

“[...] 4. A proteção legal da denominação de sociedades empresárias, consistente na proibição de registro de nomes iguais ou análogos a outros anteriormente inscritos, restringe-se ao território do Estado em que localizada a Junta Comercial encarregada do arquivamento dos atos constitutivos da pessoa jurídica.

5. Não se há falar em extensão da proteção legal conferida às denominações de sociedades empresárias nacionais a todo o território pátrio, com fulcro na Convenção da União de Paris, porquanto, conforme interpretação sistemática, nos moldes da lei nacional, mesmo a tutela do nome comercial estrangeiro somente ocorre em âmbito nacional mediante registro complementar nas Juntas Comerciais de todos os Estados-membros. [...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 653.609, rel. Min. Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgamento em 19/05/2005).

“[...] Os artigos 61 do Decreto nº 1800/96 e 1.166 do Código Civil de 2002 revogaram o Decreto nº 75.572/75 no que tange à extensão territorial conferida à proteção do nome empresarial. Agora 'A proteção legal da denominação de sociedades empresárias, consistente na proibição de registro de nomes iguais ou análogos a outros anteriormente inscritos, restringe-se ao território do Estado em que localizada a Junta Comercial encarregada do arquivamento dos atos constitutivos da pessoa jurídica' (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 653.609/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, DJ 27/06/2005). [...]” (REsp 971.026, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgamento em 15/02/2011)

Além dessa limitação geográfica, a *novidade* pode ser também relativizada pela possibilidade de coexistência de nomes empresariais semelhantes, desde que daqui não decorra a possibilidade real, séria e provável de confusão entre sociedades empresárias ou empresários distintos. Sob esse aspecto, permite-se, ainda que dentro de um mesmo Estado, a coexistência de nomes empresariais semelhantes, desde que mantida sua distintividade, afastada a possibilidade de confusão. No ponto, há quem argumente, inclusive, quanto à necessidade de consideração de um novo princípio: o da *especialidade*, segundo o qual também se deve considerar o ramo de atuação da atividade empresarial.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SOROCABA
FORO DE SOROCABA
2ª VARA CÍVEL
RUA 28 DE OUTUBRO, 691, Sorocaba - SP - CEP 18087-080
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Nesse sentido:

“DIREITO EMPRESARIAL. PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL. CONFLITO. NOME COMERCIAL E MARCA. MATÉRIA SUSCITADA NOS EMBARGOS INFRINGENTES. COLIDÊNCIA ENTRE NOMES EMPRESARIAIS. REGISTRO ANTERIOR. USO EXCLUSIVO DO NOME. ÁREAS DE ATIVIDADES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO, PREJUÍZO OU VANTAGEM INDEVIDA NO SEU EMPREGO. PROTEÇÃO RESTRITA AO ÂMBITO DE ATIVIDADE DA EMPRESA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conflito entre nome comercial e marca, a teor do art. 59 da Lei n. 5.772/71. Interpretação.

2. Colidência entre nomes empresariais. Proteção ao nome comercial. Finalidade: identificar o empresário individual ou a sociedade empresária, tutelar a clientela, o crédito empresarial e, ainda os consumidores contra indesejáveis equívocos.

3. Utilização de um vocábulo idêntico - FIORELLA - na formação dos dois nomes empresariais - FIORELLA PRODUTOS TÊXTEIS LTDA e PRODUTOS FIORELLA LTDA. Ausência de emprego indevido, tendo em vista as premissas estabelecidas pela Corte de origem ao analisar colidência: a) ausência de possibilidade de confusão entre os consumidores; b) atuação empresarial em atividades diversas e inconfundíveis.

4. Tutela do nome comercial entendida de modo relativo. O registro mais antigo gera a proteção no ramo de atuação da empresa que o detém, mas não impede a utilização de nome em segmento diverso, sobretudo quando não se verifica qualquer confusão, prejuízo ou vantagem indevida no seu emprego.

5. Recurso a que se nega provimento.” (REsp 262.643, rel. Min. Vasco Della Giustina, Terceira Turma, julgamento em 09/03/2010).

De outro lado, quanto às *marcas*, trata-se de sinal distintivo de produtos ou serviços, pelo qual se permite ao consumidor identificar de forma precisa qual o bem ou serviço consumido. De outro lado, para os fornecedores, a garantia de proteção jurídica a esse sinal distintivo permite diferenciar o produto ou serviço fornecido no mercado de consumo perante sua clientela, atraindo para si as vantagens decorrentes de suas práticas concorrenciais vantajosas, que decorrem da estruturação de um processo produtivo bem



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SOROCABA

FORO DE SOROCABA

2ª VARA CÍVEL

RUA 28 DE OUTUBRO, 691, Sorocaba - SP - CEP 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

planejado.

O registro de uma marca se dá por meio de processo administrativo perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI. O deferimento do registro de uma marca submete-se também a alguns requisitos, dentre os quais, para o presente caso, destaca-se a necessidade de *novidade relativa*, isto é, de que não se trate de marca idêntica ou semelhante a ponto de causar confusão com outra já registrada. Sobre o requisito, Fábio Ulhoa Coelho aponta que:

“não se exige da marca que represente uma novidade absoluta, isto é, a expressão linguística ou signo utilizado não precisam ser, necessariamente, criados pelo empresário. O que deve ser nova é a utilização daquele signo na identificação de produtos industrializados ou comercializados, ou de serviços prestados. Por esta razão, inclusive, a marca é protegida, em princípio, apenas no segmento de atividade econômica explorada pelo titular da marca, em relação aos produtos ou serviços com os quais identificado por ela pode eventualmente ser confundido pelos consumidores” (COELHO, Fábio Ulhoa. **Manual de Direito Comercial**. São Paulo: Editora Saraiva, 2011, p. 113)

Dessa forma, diferentemente do nome empresarial, o âmbito de proteção da marca se dá, em regra, em todo o território nacional (princípio da *territorialidade*), mas de forma limitada ao ramo específico da respectiva atuação empresarial (princípio da *especialidade* ou da *especificidade*). Assim, em regra, não há impedimento ao registro de marca com signos semelhantes ou até mesmo idênticos a outra, se os produtos que distinguem são diferentes e colocados no mercado em segmentos distintos de atuação. Excepcionam essa regra as marcas de alto renome (cujo âmbito de proteção alcança todos os ramos de atuação, em exceção ao princípio da especificidade, nos termos do art. 125 da Lei nº 9.279/1996) e as marcas notoriamente conhecidas (que alcança proteção independentemente de prévio registro no Brasil, em exceção ao princípio da territorialidade, nos termos do art. 126 da Lei nº 9.279/1996), o que não é o caso das marcas envolvidas no presente caso.

De modo geral, porém, o conflito entre marcas e a violação marcaria ocorrem quando “a imitação reflete na formação cognitiva do consumidor que é induzido, por



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SOROCABA

FORO DE SOROCABA

2ª VARA CÍVEL

RUA 28 DE OUTUBRO, 691, Sorocaba - SP - CEP 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

erronia, a perceber identidade nos dois produtos de fabricações diferentes” (REsp 510.885, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgamento em 09/09/2003). Sob esses pressupostos, ainda quando não se utilize diretamente a marca de determinada concorrente, a utilização de determinada imagem ou conjunto de atributos físicos (tais como forma da embalagem, cor da embalagem, forma de disposição e prestação do serviço, dentre outros) pode representar prática concorrencial abusiva e desleal, quando se note a possibilidade de efetiva interferência na escolha do consumidor, causando-lhe confusão no mercado de consumo. Nesse sentido, a mero título de reforço argumentativo, destaque-se que o art. 195, III e IV, da Lei nº 9.279/1996 considera como concorrência desleal as práticas de empregar meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; bem como utilizar expressão ou sinal de propaganda alheios, ou o imitar, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos.

Quanto ao ponto, destaque-se que mesmo que o pedido de registro de marca junto ao INPI ainda não tenha sido deferido, faculta-se ao seu postulante a promoção de atos de defesa do direito pretendido. Na linha do que assevera a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “*confere-se [...] ao depositante o direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca, conforme o disposto no art. 130, III, da Lei 9.279/96, configurando o interesse processual*” (REsp 1.292.958, rel. Min. Nancy Andrichi, Terceira Turma, julgamento em 03/09/2013).

O *nome de fantasia*, por sua vez, destina-se precipuamente à distinção do estabelecimento comercial em que exercida a atividade empresarial e não possui regulamentação específica no direito brasileiro. Sua proteção, dessa forma, dá-se por meios indiretos, eis que, diferentemente das marcas e do nome empresarial, não há mecanismos ou instituições próprias de registro ou depósito dos nomes fantasia. Assim, sua proteção judicial deve se guiar pela configuração, ou não, de atuação abusiva, evidenciada, substancialmente, por condutas que buscam o desvio de clientela ou a concorrência desleal, por exemplo.

Não bastasse, essa proteção indireta do nome do estabelecimento comercial em que é exercida a atividade empresarial não se revela suficiente à regulamentação da dinamicidade do mercado e das atividades comerciais do mundo contemporâneo. Nesse



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SOROCABA
FORO DE SOROCABA
2ª VARA CÍVEL
RUA 28 DE OUTUBRO, 691, Sorocaba - SP - CEP 18087-080
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

sentido, nas atividades de *e-commerce* ou na exploração das atividades empresariais por meios digitais, por exemplo, o próprio conceito tradicional de estabelecimento é relativizado, bem como, conseqüentemente a proteção do nome fantasia.

Nesse ponto, exsurtem com grande relevância os *nomes de domínio*, que traduzem o endereço de sítios eletrônicos dos empresários e sociedades empresárias na internet. Diferentemente das marcas, em cuja sistemática se permite a possibilidade de registro de marcas idênticas caso se trate de ramos distintos de atuação, o nome de domínio, pela própria forma de acesso e organização da internet, apenas permite o registro único de um mesmo nome, não comportando a repetição de nomes de domínio. Por isso é que se revelam constantes os conflitos entre marcas e nome de domínio, eis que marcas idênticas coexistentes não conseguirão registrar nomes de domínio idênticos.

Por essa razão, em um ambiente de pouca regulamentação, prevalece no âmbito do nome de domínio a regra do “*First come, first served*”, isto é, garante-se o nome de domínio àquele que primeiro o requerer. Sobre o ponto, destaca-se o que assentado pelo Min. Ricardo Villas Bôas Cueva em trecho do voto que proferiu no julgamento do REsp 594.404:

“Já o nome de domínio é o conjunto de caracteres utilizado para facilitar a localização de endereços eletrônicos na rede mundial de computadores (internet). No âmbito empresarial, muitas vezes assume função semelhante à do nome empresarial, qual seja, a de permitir a identificação da atividade econômica desenvolvida por determinada sociedade empresária.

O registro de nomes de domínio no Brasil é feito pelo Comitê Gestor da Internet CGI e, à época do ajuizamento da presente ação, era regrado pela Resolução nº 1/1998 que, em seu artigo 1º, dispõe que o direito ao nome do domínio será conferido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do nome.

Trata-se do princípio 'First Come, First Served', segundo o qual o registro é atribuído ao primeiro requerente que preencher os requisitos, independentemente da análise mais aprofundada acerca da eventual colidência com marcas ou nomes comerciais registrados anteriormente em outros órgão”. (REsp 594.404, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 05/09/2013)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SOROCABA
FORO DE SOROCABA
2ª VARA CÍVEL
RUA 28 DE OUTUBRO, 691, Sorocaba - SP - CEP 18087-080
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Esse cenário de reduzida densidade normativa possibilita o surgimento de algumas condutas abusivas, tais como o *cybersquatting* (expressão que denomina a conduta de registrar como nome de domínio e de forma antecipada um endereço eletrônico que remonta a marca conhecida ou nome empresarial de terceiros) e o *typosquatting* (expressão que indica a conduta de registrar nomes de domínio bastante próximos a outros endereços conhecidos, de modo que aqueles primeiros podem ser acessados pelo usuário que, ao tentar acessar esses últimos, incorra em algum pequeno erro de digitação). Essas condutas, porém, podem ser coibidas pelas regras gerais de direito e pela incidência de princípios como o da boa-fé objetiva, cujo vetor de controle veda o abuso de direito (art. 187 do Código Civil).

Todo esse cenário dos elementos distintivos – a envolver nomes empresariais, marcas, nomes fantasia e nomes de domínio –, porém, não estáticos. Se os princípios próprios abordados em cada um deles costumam resolver os conflitos intraespecíficos (v.g.: marca vs. marca; nome empresarial vs. nome empresarial etc), a situação se revela mais complexa quando esses conflitos se dão de forma interespecífica, isto é, entre espécies distintas de elementos distintivos (v.g.: marca vs. nome empresarial; v.g.: marca vs. nome de domínio etc). É o que ocorre no caso sob análise, que se passa a apreciar à luz das premissas teóricas aqui lançadas.

Quanto ao alegado conflito entre os nomes empresariais, a autora adota como nome empresarial GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL LTDA. ME, constituída em 22/04/2003, com sede em Porto Alegre/RS (conforme seus atos constitutivos de fls. 26/36), adotando com objeto social o “*desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação; consultoria em tecnologia da informação; desenvolvimento de programas de computadores sob encomenda; aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; e edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos*” (fl. 26). A ré, por sua vez, adota como nome empresarial GREENCONCEPT TECNOLOGIA LTDA. ME, constituída em 01/12/2005, com sede social em Sorocaba/SP (fls. 194/200), adotando como objeto social “*a prestação de serviço de instalação, manutenção e reparação de equipamentos de*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SOROCABA

FORO DE SOROCABA

2ª VARA CÍVEL

RUA 28 DE OUTUBRO, 691, Sorocaba - SP - CEP 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

informática; serviço de instalação e configuração de software; serviços de digitalização, tratamento de dados e editoração eletrônica; locação de bens móveis; elaboração de programas de computadores, licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação; planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas” (fl. 195).

Nesse aspecto, portanto, não há qualquer conflito a ensejar a irregularidade do nome empresarial adotada pela ré. Com efeito, ainda que se trate do mesmo ramo de atuação, as sociedades empresárias possuem sede em Estados distintos, tendo cada uma delas procedido ao registro de seu nome empresarial perante a respectiva Junta Comercial do Estado em que constituíram suas sedes.

Ademais, ainda que assim não fosse, os nomes não são idênticos e sua semelhança recai apenas quanto à utilização do elemento “GREEN” em ambos os nomes. Como se sabe, o vocábulo é a expressão inglesa para a cor “verde”, sobre a qual não pode se conceder exclusividade a qualquer das partes, eis que se trata de expressão genérica e de uso generalizado, sobretudo no ramo de atuação das partes, em que se busca oferecer soluções que reduzam a utilização de papel e que, por isso, se apresentam como mais ecológicas. Ademais, não se trata do único elemento compositivo dos nomes empresariais, que persistem com sua capacidade distintiva mesmo com a utilização desse elemento comum.

Deveras, não são suscetíveis de proteção ou exclusividade os nomes empresariais formados por expressões comuns ou de uso generalizado, ainda que formuladas em vernáculo estrangeiro. Portanto, não há, no caso, qualquer ofensa ao nome empresarial anteriormente registrado pela parte autora, tampouco há risco de confusão de clientela, tendo em vista que os nomes empresariais são diversos e as sociedades empresárias possuem registro e sede em Estados distintos, o que impõe e improcedência das postulações quanto ao ponto.

De outro lado, no conflito entre marca, nome fantasia e nome empresarial, uma vez que não estão envolvidas marcas de alto renome e considerando se tratar do mesmo ramo de atuação, a questão deve ser resolvida de forma conciliatória pelos critérios da


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SOROCABA
FORO DE SOROCABA
2ª VARA CÍVEL
RUA 28 DE OUTUBRO, 691, Sorocaba - SP - CEP 18087-080
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

antiguidade e da territorialidade, na linha do que afirma a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sob esses critérios, ainda que o art. 124, V, da Lei nº 9.279/1996 vede o registro de marcas que reproduzam ou imitem elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos, a interpretação do dispositivo 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 'suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos'*” (REsp 1.204.488, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 22/02/2011). Veja-se, nesse sentido, que a própria redação do dispositivo legal referido é mais parcimoniosa do que seu antecedente, o art. 65, V, da revogada Lei nº 5.772/1971, segundo o qual não era registrável como marca “*título de estabelecimento ou nome comercial*” pura e simplesmente, sem as mitigações que o dispositivo atualmente em vigor empreende.

Isso porque, apesar de sujeitos a regimes jurídicos distintos, conforme destacado na parte inicial desta sentença, a proteção ao uso das marcas e ao nome empresarial possui as mesmas finalidades: “*por um lado proteger a marca ou o nome da empresa contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto*” (REsp 1.204.488, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 22/02/2011). Dessa forma, a resolução do conflito não pode se basear apenas no mero critério da anterioridade, havendo que se considerar, também, o ramo empresarial de atuação (que no caso dos autos é o mesmo), além do âmbito territorial de conflito, de atuação e de registro do nome empresarial. Esse entendimento já era afirmado, inclusive, ainda sob a sistemática da legislação anterior, cuja enunciação era mais restritiva, como acima evidenciado, na linha do que se afere do seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 8. Conquanto objetivando tais proibições a proteção de nomes comerciais



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SOROCABA
FORO DE SOROCABA
2ª VARA CÍVEL
RUA 28 DE OUTUBRO, 691, Sorocaba - SP - CEP 18087-080
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ou civis, mencionada tutela encontra-se prevista como tópico da legislação marcária, pelo que o exame de eventual colidência não pode ser dirimido exclusivamente com base no critério da anterioridade, subordinando-se, 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.

9. Especificamente no que tange à utilização de nome civil (patronímico) como marca, verifica-se a absoluta desnecessidade de autorização recíproca entre homônimos, além da inviabilidade de exigência, ante a ausência de previsão legal, de sinais distintivos à marca do homônimo que proceder posteriormente ao registro, também submetendo-se eventual conflito ao princípio da especificidade.”

(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 653.609, rel. Min. Jorge Scartezini, Quarta Turma, julgamento em 19/05/2005)

Ainda, como reforço argumentativo, destaque-se ainda o Enunciado nº 2 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal (CJF), que dispõe: “*A vedação de registro de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de nome empresarial de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação (art. 124, V, da Lei n. 9.279/1996), deve ser interpretada restritivamente e em consonância com o art. 1.166 do Código Civil*”.

No caso dos autos, considerando esses vetores interpretativos, ainda que se trate de atividades empresariais inseridas em um mesmo ramo de atuação, trata-se de sociedades empresárias registradas em Estados diversos da federação, como acima enunciado, de modo que inexistente potencial demonstrado de desvio de clientela ou de concorrência desleal. Ainda, a utilização pela ré do nome fantasia “Gestão sem papel”, mesmo que se trate de pedido ainda não apreciado de marca depositada pela autora para registro junto ao INPI, refere-se ao núcleo da própria atividade desenvolvida pela autora, pela ré e por outras tantas sociedades empresárias, sobre a qual não pode se reconhecer exclusividade absoluta para fins de utilização como nome de fantasia, ainda que seu pedido de registro como marca seja deferido no âmbito administrativo. É dizer: “*A análise da identidade ou semelhança entre duas ou mais denominações integradas por nomes civis (patronímicos) e expressões de fantasia comuns deve considerar a composição total do nome, a fim de averiguar a presença de elementos diferenciais suficientes a torná-lo inconfundível*” (EDcl



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SOROCABA
FORO DE SOROCABA
2ª VARA CÍVEL
RUA 28 DE OUTUBRO, 691, Sorocaba - SP - CEP 18087-080
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

nos EDcl no AgRg no REsp 653.609, rel. Min. Jorge Scartezini, Quarta Turma, julgamento em 19/05/2005).

Não bastasse, registre-se que o contrato social da requerida prevê a adoção da expressão “GESTÃO SEM PAPEL” como nome fantasia (parágrafo único da Cláusula I), desde momento anterior, quando a sociedade ainda adotava outra denominação social (“TRAFEOFF TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA”, fls. 195). De outro lado, o pedido ainda não apreciado de registro da expressão como marca perante o INPI apenas foi depositado pela autora em 28/10/2014, o que evidencia a ausência de má-fé, de fraude ou de concorrência desleal praticada pela parte ré.

Por essas mesmas razões, paralelamente, as pretensões formuladas pela parte ré de que a autora se abstenha de utilizar as expressões “SAME digital” e “Gestão sem papel” não podem ser acolhidas, eis que não se trata de marcas registradas pela ré e, quanto ao nome fantasia, incidirem os mesmos fundamentos acima expostos. De outro lado, o mesmo se aplica à pretensão de anulação do registro da marca “gestão sem papel” concedida pelo INPI à parte autora, pedido para análise do qual este juízo sequer possui competência, eis que se estaria a postular a anulação de ato administrativo proferido por autarquia federal, o que atrairia, para esse ponto, a competência da Justiça Federal, na forma do art. 109 da CRFB/88.

Em continuação, no conflito entre marcas e nomes de domínio, há que se destacar que o simples fato da precedência do depósito de marca ou de registro de nome empresarial não acarreta a afirmação do direito à utilização exclusiva ou prioritária de tais elementos distintivos também como nomes de domínio na internet, sobretudo quando não evidenciada má-fé ou prática de concorrência desleal pelo titular do nome de domínio, como no caso. É de prevalecer, no caso, a já aludida regra do “*Firts come, first served*”, na linha da inteligência dos seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

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



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SOROCABA

FORO DE SOROCABA

2ª VARA CÍVEL

RUA 28 DE OUTUBRO, 691, Sorocaba - SP - CEP 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

FÁTICA.

1. A anterioridade do registro no nome empresarial no órgão competente 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 na internet 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 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 não provido." (REsp 594.404, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 05/09/2013)

“DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. DIREITO DE EXCLUSIVA. LIMITAÇÕES. EXISTÊNCIA DE DUPLO REGISTRO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. TÍTULO DE ESTABELECIMENTO. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. PRINCÍPIO 'FIRST COME, FIRST SERVED'. INCIDÊNCIA.

1. Demanda em que se pretende, mediante oposição de direito de exclusiva, afastar a utilização de termos constantes de marca registrada do recorrente.

2. O direito de precedência, assegurado no art. 129, § 1º, da Lei n. 9.729/96, confere ao utente de marca, de boa-fé, o direito de reivindicar para si marca similar apresentada a registro por terceiro, situação que não se amolda a dos autos.

3. O direito de exclusiva, conferido ao titular de marca registrada sofre limitações, impondo-se a harmonização do princípio da anterioridade, da especialidade e da territorialidade.

4. No Brasil, o registro de nomes de domínio na internet é regido pelo princípio



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SOROCABA

FORO DE SOROCABA

2ª VARA CÍVEL

RUA 28 DE OUTUBRO, 691, Sorocaba - SP - CEP 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

'First Come, First Served', segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro'. Precedentes.

5. Apesar da legitimidade do registro do nome do domínio poder ser contestada ante a utilização indevida de elementos característicos de nome empresarial ou marca devidamente registrados, na hipótese ambos os litigantes possuem registros vigentes, aplicando-se integralmente o princípio 'First Come, First Served'.

6. Recurso especial desprovido.” (REsp 1.238.041, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 07/04/2015)

No caso, a autora argumenta ter requerido o depósito do registro de marca das expressões “Green Soluções Sem Papel” (pedido formulado em 29/06/2011 e registro concedido em 09/09/2014); “Saúde Sem Papel” (pedido formulado em 03/04/2012 e registro concedido em 24/03/2015); “SAME Digital” (pedido formulado em 03/09/2014); “Hospital Digital” (pedido formulado em 03/09/2014); “Hospital Sem Papel” (pedido formulado em 08/09/2014); e “Gestão Sem Papel” (pedido formulado em 28/10/2014). Por essas razões, requer lhe seja transferida a titularidade dos seguintes nomes de domínio, que teriam sido registrados pela parte ré: www.greensolucoesempapel.com.br; www.saudesempapel.com.br, www.samedigital.com.br; e www.gestaosempapel.com.br. Entretanto, como evidenciado acima, o fato de a autora ter requerido ou registrado depósito das expressões como marcas junto ao INPI não acarreta, por si só, a exclusividade da utilização das expressões como nome de domínio, eis que prevalece a regra do “*First come, first served*”.

Essa regra é também afirmada pelo art. 1º da Resolução nº 8/2008 do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que afirma que “*Um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo [...]*”. Quanto ao seu parágrafo único, que estabelece limitações para o registro do nome de domínio postulado, não há qualquer violação, eis que não comprovada a prática de desvio de clientela, de concorrência desleal ou outras condutas que pudessem evidenciar indução de terceiros a erro ou violação de direitos de terceiros.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SOROCABA

FORO DE SOROCABA

2ª VARA CÍVEL

RUA 28 DE OUTUBRO, 691, Sorocaba - SP - CEP 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

“Apelação. Marca. Nome de domínio. Transferência da extensão do domínio '.com.br'. Prescrição. Inocorrência. Mérito. Ré que criou o nome de domínio www.cury.com.br em 1997. Necessidade de utilização da regra do 'first come, first served. Não houve nenhuma violação ao art. 1º da Resolução 2008/008 do Comitê Gestor da Internet do Brasil que possibilite à autora a concessão da transferência de domínio, uma vez que a escolha do nome pela ré não violou nem desrespeitou a legislação em vigor, não violou direitos alheios e tampouco induziu terceiros a erro, pois a autora atua no ramo de construção civil enquanto a ré no de marketing. Página da web utilizada pela ré que relaciona-se plenamente com as suas atividades. Afastamento da tese de utilização equivocada do domínio ".com.br", tendo em vista o conteúdo disposto no site <https://registro.br/dominio/categoria.html>. A titularidade do registro do domínio "www.cury.com.br" pela ré possui finalidade legítima e extensa utilidade intelectual relevante, considerando-se que a história da cidade de São José dos Campos está diretamente atrelada à família Cury. Autora que nem possui registro concedido de sua marca no INPI. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação nº 1009996-98.2015.8.26.0577; rel. Des. Hamid Bdine; 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, julgamento em 09/08/2017)

Não bastasse, segundo documentação acostada aos autos pela própria autora (fls. 59/62), os nomes de domínio impugnados foram criados nas seguintes datas: www.samedigital.com.br criado em 19/03/2013; www.gestaosempapel.com.br criado em 21/02/2011; www.saudesempapel.com.br criado em 17/04/2011; e www.greensolucoesempapel.com.br criado em 20/05/2014. Desse modo, pelo cotejo entre essas datas de criação dos nomes de domínio e as datas acima mencionadas de pedido do registro das marcas pela autora, nota-se que apenas esta última expressão (“green soluções sem papel”) é que teve a criação pela parte ré em momento posterior ao pedido de depósito da marca pela parte autora. Todos os outros nomes de domínio foram registrados anteriormente ao pedido de depósito pela autora das expressões como marcas perante o INPI, o que evidencia a ausência de má-fé, a ratificar seu direito à manutenção dos nomes de domínio que criou primeiro.

Esse argumento foi também considerado pela 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quando do julgamento do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SOROCABA

FORO DE SOROCABA

2ª VARA CÍVEL

RUA 28 DE OUTUBRO, 691, Sorocaba - SP - CEP 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

agravo de instrumento interposto pela autora em face de decisão anterior proferida nestes autos, pela qual foi indeferido o pedido de tutela provisória formulado na inicial. Do acórdão ali proferido, destaca-se o seguinte excerto do voto relator:

“[...] é de se observar que os sites foram todos criados pela ré antes do depósito das respectivas marcas pela autora: *i*) o site saúdesempapel.com.br é de 17.4.2011 (fls. 129), enquanto o depósito da marca é de 3.4.2012 (fls. 112); *ii*) o site samedigital.com.br é de 19.3.2013 (fls. 128), enquanto o depósito da marca é de 3.9.2014 (fls. 114); e, por fim, *iii*) o site gestaosempapel.com.br é de 21.2.2011 (fls. 126), enquanto o depósito da marca é de 28.10.2014 (fls. 122)” (Agravo de Instrumento nº 2073322-29.2017.8.26.0000, rel. Des. Araldo Telles, julgamento em 16/06/2018).

Nesse sentido, destaque-se que, quanto ao nome de domínio criado em momento posterior (www.greensolucoesempapel.com.br), a própria parte ré assevera que entende se tratar de endereço difícil de ser digitado, pelo que não o utiliza o diretamente, mas apenas de forma indireta para redirecionamento a outro endereço: www.greenconcept.com.br. Por essa razão, reconhecendo ter sido criado em momento posterior, a própria ré informa “*desistir da titularidade deste domínio, com a mesma coerência com que acredita que seu direito de deter os demais domínios deve prevalecer em razão de sua anterioridade*” (fl. 172). No ponto, portanto, as partes são concordes, exclusivamente quanto à transferência gratuita da titularidade do nome de domínio www.greensolucoesempapel.com.br pela parte ré à autora.

Dessa forma, não há qualquer indício de que a ré tenha empreendido conduta que evidencie a prática de concorrência desleal, desvio de clientela ou abuso de direito, tampouco qualquer das condutas constantes do art. 195 da Lei nº 9.279/1996. Quanto aos pedidos repetidos de registro de marca formulados pela parte ré perante o INPI em momento posterior aos requeridos pela autora, trata-se de questão a ser inicialmente apreciada pela instância técnica e administrativa competente, que considerará, em sua análise, os requisitos legais para deferimento ou indeferimento dos pedidos de depósito das marcas, dentre eles a anterioridade do requerimento.

Por essas mesmas razões, não havendo a comprovação de conduta abusiva, desvio de clientela ou prática de concorrência desleal, não há que se falar em indenização a danos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SOROCABA
FORO DE SOROCABA
2ª VARA CÍVEL
RUA 28 DE OUTUBRO, 691, Sorocaba - SP - CEP 18087-080
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

supostamente sofridos pela autora, sobretudo porque não comprovada sua existência. Não se trata, aqui, de uma questão de mera liquidação (a definição do *quantum debeatur*), mas da própria existência do dano que se alega ter sofrido (*na debeatur*), a cuja comprovação não se procedeu.

Por fim, quanto à postulação da ré a que a autora seja condenada por litigância de má-fé, anoto não haver elementos ou indícios suficientes de que a autora, ao postular o direito que entendia devido, tenha praticado qualquer das condutas enunciadas no art. 80 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015). Diferentemente do que afirmado pela parte ré, a autora não distorceu ou alterou a verdade dos fatos, tanto que os documentos por ela trazidos e as alegações por ela empreendidas serviram, em vários pontos, como fundamento para a improcedência dos pedidos que formulou. Por essas razões, inviável a condenação pleiteada.

Ante o exposto, **julgo parcialmente procedentes os pedidos**, em pequena parte, extinguindo o processo sem resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), a fim de determinar à ré GREENCONCEPT TECNOLOGIA LTDA – ME que transfira gratuitamente à autora GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL LTDA – ME a titularidade do nome de domínio www.greensolucoesempapel.com.br, eis que se trata de pretensão em relação à qual as partes foram concordes; julgando improcedentes os demais pedidos deduzidos pela autora.

Condeno à autora, que foi sucumbente na quase totalidade da causa, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 2º, e art. 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Essa decisão vale como mandado e ofício para as medidas necessárias ao seu cumprimento, que poderão ser empreendidas pelas próprias partes.

Intimem-se. Publique-se.

Sorocaba, 25 de janeiro de 2019.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**