



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Registro: 2024.0000325968

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2221963-46.2023.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes DAMHA AGRONEGÓCIOS LTDA e AD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., é agravado DHAMA CAPITAL LTDA..

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. SUSTENTARAM: ADV. João Vieira da Cunha (OAB/SP 183.403) ; ADV. Lyvia Carvalho Domingues (OAB/SP 252.408)", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente) E GRAVA BRAZIL.

São Paulo, 16 de abril de 2024.

JORGE TOSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Agravo de Instrumento nº 2221963-46.2023.8.26.0000

Agravantes: Damha Agronegócios Ltda e Ad Administração e Participações S.a.

Agravado: Dhama Capital Ltda.

Origem: Foro Central Cível/1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM

Juiz de 1ª instância: Andre Salomon Tudisco

Relator(a): JORGE TOSTA

Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Voto 5166

Agravo de instrumento - Direito marcário - Ação cominatória cumulada com pedido de indenização - Decisão atacada que revogou a tutela de urgência concedida às autoras, aqui agravantes, para o fim de ordenar à requerida que se abstenha de utilizar a expressão DHAMA para designar as atividades por ela desempenhadas - Inconformismo - Não acolhimento - Agravantes que não possuem registro marcário na classe Nice 36, relativa à “administração de fundos de investimento” - Agravantes que alegam exercer anteriormente e de boa fé referido elemento nominativo - Matéria que deve ser objeto de análise pelo juízo singular, em cognição exauriente, com atenção ao contraditório e à ampla defesa - Elementos dos autos que evidenciam controvérsia entre as partes até mesmo quanto à atuação no mesmo segmento mercadológico - Desinfluyente, no caso, o indeferimento, pelo INPI, do pedido de registro de marca formulado pela agravada - Discussão que se circunscreve à alegação de prática parasitária e concorrência desleal, cuja apreciação está afeta ao Poder Judiciário, em especial à Justiça Estadual - Impossibilidade de concessão da tutela provisória de urgência - Necessidade de apuração dos fatos em instrução probatória - RECURSO IMPROVIDO.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Trata-se de agravo de instrumento interposto em ação cominatória cumulada com indenizatória, em trâmite perante a 1ª Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem da Comarca da Capital, contra a decisão proferida pelo douto Juiz de Direito André Salomon Tudisco a fls. 598/600 dos autos de origem, que, reconsiderando decisão proferida anteriormente, revogou a tutela de urgência concedida à autora, aqui agravante.

Sustentam as recorrentes o equívoco da decisão atacada, por ter constatado tratar-se de marca evocativa, além de ponderar que as partes não exercem atividades semelhantes, o que não se mostra verdadeiro.

Pleitearam a concessão de antecipação da tutela recursal, com a prolação de ordem de abstenção e, a final, o provimento do agravo.

Pela decisão de fls. 100/101, este Relator ordenou às agravantes a apresentação do certificado de registro de marca na Classe Nice 36, relativa à “*Administração de fundo de investimento*”, dando ensejo à manifestação de fls. 106/110.

As agravantes se manifestaram a fls. 106/110, afirmando que o registro que possuem, na Classe Nice 36, abrangeria os serviços de “*seguros, negócios financeiros, negócios monetários e negócios imobiliários*”, sendo esta a exata classe na qual a parte agravada depositou o sinal contestado.

Contraminuta a fls. 123/159.

Pela decisão de fls. 201/203, este Relator indeferiu



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

o pleito de antecipação da tutela recursal.

Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 121).

As agravantes se manifestaram a fls. 209/215, juntando parecer da lavra do Prof. Lelio Denicoli Schmidt, pugnando pela reconsideração da decisão.

Em nova manifestação, a fls. 244/246, informou-se a ocorrência de fato novo: o INPI indeferiu o pedido de registro de marca formulado pela agravada, com base no registro marcário das agravantes (fls. 248).

É o relatório.

VOTO.

O agravo não comporta provimento.

A decisão singular, prolatada pelo douto juiz de direito André Salomon Tudisco, não ostenta nenhuma ilegalidade, devendo ser mantida tal como lançada.

Em juízo de cognição sumária, este Relator ponderou que o acolhimento do pleito formulado pelas agravantes dependeria da demonstração da existência de registro de marca na classe respectiva, por se tratar, como já afiançado, de pressuposto inafastável ao acolhimento da ordem de abstenção.

Ali, ponderou-se:

“Compulsando-se os autos de origem, infere-se que a agravante possui diversos registros da marca DAMHA, tanto em sua forma mista quanto nominativa (fls. 78/110). Mas não se localizou registro da marca em questão na classe correspondente à administração de fundos de investimento.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Em consulta à base de dados do INPI, em especial quanto ao processo n. 82786320 (certificado de registro de fls. 79) constata-se que o registro compreende serviços imobiliários compreendendo a compra, venda, locação, loteamento, administração e incorporação imobiliária, o qual não serve à proibição de que outrem exerça a atividade de administração de fundos de investimento.

Assevero que a Classe de Nice 36, a despeito de possuir extensa lista de serviços, conta com a categoria “administração de fundo de investimento”, como se vê da lista auxiliar de serviços 2023.”

E, como bem ponderou o douto magistrado singular: *“... o fato da autora ter obtido financiamento de empreendimento por meio de emissão de certificados de recebíveis imobiliários não importa reconhecimento do exercício de atividade no mercado financeiro, havendo equívoco no fundamento utilizado pela decisão que concedeu a tutela de urgência”* (fls. 599 dos autos de origem).

Por outro lado, as alegações relativas à anterioridade de uso da marca não podem ser apreciadas nesta ocasião, devendo ser objeto de análise pelo juízo singular, em cognição exauriente e em atenção ao contraditório e ampla defesa.

E o parecer juntado a fls. 209/215, no qual assentou-se que os registros concedidos na Classe 36 englobam negócios financeiros, com a devida vênia, não é capaz de alterar o quanto decidido, ante a existência de classe específica de serviços, constante da



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

lista auxiliar do INPI.

Ademais, em consulta aos autos de origem e às razões e resposta deste agravo, infere-se que até mesmo o exercício de atividades das partes no mesmo seguimento é controverso, o que impede a concessão da medida em caráter provisório.

Por fim, destaco ser desinfluyente, no caso, o indeferimento pelo INPI do pedido de registro de marca formulado pela agravada, porquanto a discussão que se circunscreve à alegação de prática parasitária e concorrência desleal, cuja apreciação está afeta ao Poder Judiciário, em especial à Justiça Estadual.

Posto isso e considerando todo o mais que dos autos consta, pelo meu voto, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso.

JORGE TOSTA
Relator