



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

**Registro: 2025.0000235047**

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1077000-50.2023.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DAMHA AGRONEGÓCIOS LTDA e AD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., é apelado 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: ADVª. Jaddy Messias (OAB/SP 400.938); ADVª. 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, 11 de março de 2025.

**JORGE TOSTA**  
**RELATOR**  
Assinatura Eletrônica



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

**Apelação Cível nº 1077000-50.2023.8.26.0100**

**Apelantes:** Damha Agronegócios Ltda e Ad Administração e Participações S.a.

**Apelado:** Dhama Capital Ltda.

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

**Juiz de 1ª instância:** Larissa Gaspar Tunala

**Relator(a):** JORGE TOSTA

**Órgão Julgador:** 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

**Voto nº 10114**

*Apelação cível – Direito Marcário – Ação cominatória cumulada com indenizatória – Autoras titulares da marca “DAMHA” em suas formas mista e nominativa e buscam compelir a requerida na abstenção de uso da expressão, além de indenização por concorrência desleal – Sentença de improcedência – Inconformismo das autoras – Rejeição – Apelantes que buscam convencer o juízo de que, a despeito da inexistência de registro da classe (NCL) específica de administração de fundos de investimento, prestam serviços de natureza financeira, a obstar a exploração da marca pela ré, que é gestora de fundos de investimento e atua mediante regulação da CVM – Impossibilidade – Requerentes que têm por objeto social a exploração de bovinocultura, agricultura, participação em outras sociedades, compra e venda de propriedades, arrendamento e celebração de contratos de parceria – A mera circunstância de serem detentoras de Certificados de Recebíveis Imobiliários não autoriza a conclusão de que prestam serviços financeiros assemelhados aos da ré, que administra fundos de investimento de seus clientes como atividade fim – Indeferimento do pedido de registro formulado pela requerida perante o INPI – Irrelevância – Discussão que se insere no âmbito da*



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

***concorrência desleal e aproveitamento parasitário, cuja apreciação está afeta à Justiça Estadual, que não está vinculada às decisões da referida autarquia – Registros marcários invocados nas razões do apelo que restaram extintos em razão de caducidade - Insurgimento quanto ao uso do domínio “dhamacapital.com.br” – Não acolhimento – Aplicação do princípio “first come first served” que se deu corretamente – Requerida que, ademais, nem mesmo utiliza mais o domínio em questão, em vista da alteração de seu nome empresarial para Absolute Dhama Gestão de Investimentos, o que torna até mesmo questionável o interesse recursal das autoras nesse aspecto - Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.***

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 1.328/1.336, proferida pela douta Juíza de Direito Dra. Larissa Gaspar Tunala, da 1ª Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem da Comarca da Capital, que, em ação cominatória cumulada com indenizatória, julgou improcedentes os pedidos, condenando as autoras ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa.

Apelam as autoras DAMHA AGRONEGÓCIOS LTDA e AD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES (fls. 1.353/1.369), a sustentar, em apertada síntese, o seguinte: **i)** equivocada a sentença ao destacar que as partes não exercem atividades assemelhadas, eis que a documentação carreada ao feito, em especial o certificado de concessão de seu registro marcário, aponta que ali está incluída, entre suas atividades, a prestação de serviços financeiros. Os



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

CRI's comercializados pelas requerentes versam sobre serviços financeiros no ramo imobiliário, sendo regulados pela CVM e listados na B3, como bem apontado no parecer acostado ao feito. Concluem asseverando ser equivocado pensar que a proteção conferida à marca apenas compreende os produtos e serviços listados em seu registro; **ii)** é evidente, ainda, a similitude entre as marcas, o que gera risco de confusão, tanto assim que o pedido de registro formulado pela requerida fora rejeitado pelo INPI. O fundamento de que a avaliação do INPI apenas teria âmbito registrário acaba por fragilizar o papel institucional do referido órgão, não sendo razoável permitir que quem teve o pedido de registro rejeitado possa explorar determinada marca; **iii)** entendem, ainda, ser inadequada a conclusão de que a marca em questão é evocativa, já que a expressão DAMHA não descreve, por qualquer modo, as atividades desempenhadas pelas autoras; **iv)** é inconteste a anterioridade do nome de domínio e marca das requerentes, motivo pelo qual descabe falar na aplicação do princípio *first come first served*, tendo a requerida registrado o domínio “dhamacapital.com.br” décadas depois dos registros de titularidade das autoras.

Contrarrazões a fls. 1.376/1.406, pelo não provimento do apelo.

Oposição ao julgamento virtual a fls. 1.413/1.414.

Manifestação da apelada a fls. 1425/1426, dando conta de que os registros das marcas DAMHA MALL, DAMHA PLUS e DAMHA RESIDENCE (processos nº 902904175, 903246473 e 901680753, respectivamente) foram extintos pelo INPI, em razão de sua



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

caducidade.

**É o relatório.**

**VOTO.**

O inconformismo não merece guarida.

As autoras, ora apelantes, propuseram a presente ação buscando compelir a ré a abster-se de usar a marca DAMHA e suas variações (tal como DHAMA, utilizada pela requerida), ao fundamento de aproveitamento parasitário e concorrência desleal.

É certo que a requerente Damha Agronegócios Ltda é titular da marca “DAMHA” em suas formas mista e nominativa (fls. 79/110), possuindo o direito de zelar pela sua integridade material e reputação, a teor do que preconiza o art. 130, III, da Lei n. 9.279/96.

Não obstante, analisando-se os elementos de convicção acostados ao feito, não se vislumbra correlação entre as atividades desempenhadas pelas partes.

Este Relator já teve oportunidade de ponderar, ao ensejo do julgamento agravo de instrumento nº 2221963-46.2023, interposto contra a decisão que revogou a liminar antes concedida, que apesar de a autora possuir diversos registros da marca objeto desta demanda, **não há registro na classe correspondente à administração de fundos de investimento.**

Naquela oportunidade, franqueou-se prazo para a referida demonstração, o que não ocorreu. Ali, fora ressaltado que “Em



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

*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<sup>1</sup>''.**

Não obstante as teses lançadas pelas apelantes, onde se destaca o parecer acostado aos autos, seus argumentos não são capazes de alterar a convicção deste Relator. Na inicial, afirmou-se o seguinte: *“Diante de sua atuação no setor imobiliário, as Autoras utilizam de CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) credenciados junto à B3 como um meio de financiamento e investimento de suas incorporações.*

*Assim, os CRIs são títulos de investimentos no mercado de capitais para as transações do setor imobiliário, sendo transacionados perante a Bolsa de Valores (B3).*

*Dentre seus ativos, as Autoras são detentoras do CRI de nº 21F0880938, que possui lastros titulados em créditos*

<sup>1</sup> Consultado em [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/classificacao\\_de\\_marcas/PortalINPIListaAuxiliarDeServicosNCL122023\\_20230215.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/classificacao_de_marcas/PortalINPIListaAuxiliarDeServicosNCL122023_20230215.pdf)



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

*imobiliários (doc. 05). Com isso, e por estar registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), a DAMHA recebe subsídio financeiro de fundos de investimento em suas transações no setor imobiliário” (fls. 4).*

Analisando-se o documento mencionado na exordial, a fls. 73/77, observa-se que se trata de ata de assembleia geral dos titulares de certificados de recebíveis imobiliários, da 52ª série da 1ª emissão da Ápice Securitizadora SA., sendo que a empresa DAMHA UBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA figurou na qualidade de titular dos referidos títulos.

**Referida sociedade nem mesmo integra a presente demanda,** inexistindo comprovação de que as requerentes prestam serviços financeiros regulados pela CVM, como alegado.

Sem embargo, ainda que se admitissem como verdadeiras as afirmações das autoras, não se vê similitude com a atividade empresarial exercida pela ré.

A utilização de CRIs é bastante comum entre sociedades que realizam atividades no setor imobiliário, tal como as requerentes. De posse de algum recebível, como, por exemplo, parcelas de financiamento, vendas de loteamento, opera-se a “venda” destes para uma securitizadora, que os transforma em títulos negociáveis, os CRIs. Emitidos os títulos, eles são disponibilizados para investidores. Trata-se de mecanismo vulgar e corriqueiro destinado à obtenção de recursos.

Outrossim, segundo consta no contrato social da





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

autora Damha Agronegócios (fls. 22/35), em sua cláusula terceira: “*A sociedade de natureza empresária limitada tem por objeto social i) bovinocultura, agricultura, comércio e exportação de produtos agropecuários ii) participação em qualquer sociedade como sócia ou acionista e iii) administração de bens próprios, incluindo a compra e venda de propriedades, arrendamento, celebração de contratos de parceria na condição de parceiro outorgante*”.

Já a requerente Ad Administração e Participações SA tem por objeto social “*a administração de bens próprios e a participação em outras sociedades*” (fls. 51).

E a ata notarial de constatação de fls. 287/290 indica que o nome das requerentes não figurou na consulta realizada no Cadastro Geral da CVM, a corroborar a conclusão de que as apelantes não exercem atividade assemelhada à da requerida, administradora de carteiras de valores mobiliários e gestora de fundos de investimentos, que se opera mediante o cumprimento de exigências legais e regulatórias.

O papel exercido pela ré consiste em, mediante contratação de investidores, escolher, entre os ativos disponíveis no mercado, aqueles que apresentem melhores possibilidades de rendimentos e frutos. A prestação de serviços financeiros é atividade fim da ré. Já no tocante às autoras, é atividade meio, não se confundindo os serviços prestados por cada uma das partes.

Tais distinções, aliadas à diferença entre o objeto





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

social das partes e a inexistência de registro específico na Classe (NCL) na lista auxiliar do INPI em nome das requerentes, leva à inarredável conclusão de impossibilidade de risco de confusão, motivo pelo qual descabe falar em aproveitamento parasitário ou concorrência desleal.

E nem se diga que a mera menção no certificado de registro à expressão “serviços financeiros” autoriza conclusão diversa. Ora, há uma infinidade de serviços que são completamente distintos, mas têm o viés *financeiro*. Assim, por exemplo, bancos prestam serviços financeiros, administradoras de condomínios também, empresas de contabilidade igualmente podem prestar, empresas que atuam na área de cobrança etc., e nem por isso pode-se afirmar que se trata da mesma coisa, tampouco que exista risco de confusão entre o público consumidor.

Também não cabe alegar ser equivocado pensar que a proteção conferida à marca apenas compreende os produtos e serviços listados em seu registro, como afirmam as apelantes. O acolhimento da referida tese implicaria em conferir à proteção marcária um aspecto de abrangência muito maior do que aquele que ela realmente detém. Afinal, não por outra razão os registros marcários são conferidos dentro de determinada classe e o INPI conta com lista auxiliar de serviços prestados. A acolher-se a tese lançada no recurso, a classificação de Nice não teria nem mesmo razão de existir.

Por outro lado, o argumento de que o pedido de registro formulado pela ré fora rejeitado pelo INPI também já fora enfrentado e rejeitado no julgamento do agravo de instrumento nº



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

2221963-46.2023: “destaco ser desinflante, 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” (fls. 1326).

Ora, é por demais consabido que a matéria de competência da Justiça Federal (registro marcário no INPI) não se confunde com aquela de competência desta Justiça Estadual (prática de concorrência desleal). Por outras palavras, o fato de o pedido de registro da marca ter sido rejeitado não significa que há aproveitamento parasitário, em especial se inexistir possibilidade de confusão do público consumidor.

Ainda que assim não fosse, contudo, os documentos acostados pela requerida a fls. 1427/1431 dão notícia de os registros das marcas DAMHA MALL e DAMHA PLUS, invocados nas razões do apelo, onde se destaca a prestação de serviços financeiros foram extintos, juntamente com o registro da marca DAMHA RESIDENCE em razão da caducidade, como se lê a fls. 1427/1431.

Por fim, em relação ao inconformismo com a rejeição do pedido envolvendo o domínio “dhamacapital.com.br”, utilizado pela requerida, melhor sorte não assiste às apelantes, justamente em decorrência da conclusão de que suas atividades não se confundem. A aplicação do princípio *first come first served* se deu adequadamente no caso.



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

Cabe ainda acrescentar que, segundo informou a ré a fls. 1.400, no final de 2023 a sociedade fora incorporada, de modo que seu nome empresarial se modificou para Absolute Dhama Gestão de Investimentos Ltda. E, em consulta ao domínio “dhamacapital.com.br”, não foi encontrada nenhuma página na *web*, o que torna até mesmo questionável o interesse recursal das autoras nesse aspecto.

Bem se vê, pois, por qualquer ângulo que se analise a questão, o desacerto das teses recursais, devendo ser mantida a bem lançada sentença singular que julgou improcedentes os pedidos.

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

Pela sucumbência recursal, majoro a verba honorária fixada na origem, de 10% para 15% do valor da causa, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

**JORGE TOSTA**  
*Relator*