



Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
Tribunal de Justiça



Nº 1.0000.22.158524-3/001

AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV

Nº 1.0000.22.158524-3/001

AGRAVANTE(S)

AGRAVADO(A)(S)

AGRAVADO(A)(S)

AGRAVADO(A)(S)

16ª CÂMARA CÍVEL ESPECIALIZADA

BELO HORIZONTE

CERTEDUC LTDA

RENATA FELDMAN LEMOS

ANDRE LUIS DA MOTA LEMOS

FELDMAN LEMOS PARTICIPACOES

DECISÃO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CERTEDUC LTDA da decisão (doc. ordem 40) proferida nos autos do procedimento de tutela antecedente movido pela agravante contra RENATA FELDMAN SCHEINKMAN LEMOS e OUTROS, na qual a MM.^a Juíza de 1º grau indeferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial.

A empresa requerente/agravante, em suas razões, diz que seu domínio na internet (“certeduc.com.br”) está registrado em nome da sua sócia/1ª agravada, e que esta, em um contexto de litígio entre os sócios, desativou esse domínio, a fim de sabotar a empresa agravante e facilitar a criação de uma empresa concorrente.

Afirma que é empresa de tecnologia e, com a desativação de seu domínio na internet, sua comunicação com colaboradores e clientes foi completamente interrompida, de modo que nenhum cliente consegue validar os diplomas digitais comercializados pela agravante e nenhum de seus parceiros consegue localizá-la na internet.

Alega que essa situação tem causado danos irreparáveis à sua reputação no mercado e pode, inclusive, ensejar rescisões contratuais com clientes, além da propositura de ações indenizatórias por aqueles eventualmente prejudicados pela indisponibilidade do seu sistema.

Argumenta que, dessa maneira, a titularidade do seu domínio na internet deve ser transferida da sócia 1ª agravada para a empresa agravante, sendo certo que, segundo o “Regulamento de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios”, expedido pelo Comitê Gestor



Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
Tribunal de Justiça



Nº 1.0000.22.158524-3/001

da Internet no Brasil, a titularidade de domínio de internet pode ser transferida quando colidir com nome empresarial idêntico ou similar.

Aduz, ainda, que seu nome empresarial foi registrado antes do seu domínio de internet sob titularidade da 1ª agravada, que sempre utilizou esse domínio para suas atividades, que o registro do domínio em nome da 1ª agravada constituiu mero detalhe protocolar e que os sócios da empresa já tinham inclusive acordado sobre a necessidade de transferência do domínio para o nome da empresa agravante.

Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a imediata transferência do domínio “certeduc.com.br” à agravante, mediante expedição de ofício ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, ou, então, para que seja ordenado aos agravados que transfiram voluntariamente o domínio “certeduc.com.br” à agravante e que deixem de utilizar o domínio e a marca “CERTEDUC”.

Ao final, pede o provimento do recurso, com a confirmação da tutela liminarmente concedida em sede recursal.

Relatado, DECIDO.

Cabível é o processamento deste agravo, porque a decisão agravada versa sobre tutela provisória de urgência, aplicando-se, pois, à espécie, a regra do inciso I, do art. 1.015, do CPC.

Para que seja concedida a antecipação da tutela recursal, neste tipo de recurso, a lei processual exige que se demonstre a presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e que fique demonstrada a probabilidade de seu provimento:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...) Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou



Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
Tribunal de Justiça



Nº 1.0000.22.158524-3/001

parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)

No caso, está presente a probabilidade de êxito deste recurso, vez que a empresa agravante demonstrou seu direito ao domínio de internet “certeduc.com.br”, porquanto comprovou que sempre utilizou esse domínio para sua atividade empresarial (doc. 27); comprovou que possui registro anterior de nome empresarial idêntico (“Certeduc” - doc. 16) e comprovou que a desativação desse domínio pela sócia/1ª agravada constituiu conduta abusiva, causadora de danos a sua atividade (docs. 35/39).

Ora, isso, em princípio, justifica a transferência da titularidade do domínio de internet “certeduc.com.br” para o nome da agravante, pois, como sabido, o registro de domínio pode ser compulsoriamente transferido à empresa que possuir nome empresarial anterior e idêntico ao do domínio questionado, e que demonstrar o mau uso desse domínio de internet pelo seu atual titular, de forma a causar prejuízos à empresa.

Sobre a matéria, vide a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO. NOME EMPRESARIAL. NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. REGRA DA PRIMEIRA POSSE. FIRST COME FIRST SERVED. VALIDADE. IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO.

(...)

9. A legitimidade do registro do nome do domínio pode ser contestada pelo titular de signo similar ou idêntico anteriormente registrado - seja nome empresarial, seja marca. Para a procedência desse pleito, deve-se haver a demonstração de má-fé no uso do nome de domínio impugnado.

10. Na hipótese, não há como justificar a existência de boa-fé na utilização do símbolo idêntico ao nome comercial da recorrida.

11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.



Nº 1.0000.22.158524-3/001

(REsp n. 1.571.241/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 8/6/2018.)

RECURSO ESPECIAL. MARCA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. VIOLAÇÃO. **NOME DE DOMÍNIO. SIGNO DISTINTIVO. COLIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. CANCELAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. (...)**

3. No âmbito do STJ, é pacífico o entendimento de que vigora, quanto aos nomes de domínio, o princípio "first come, first served", segundo o qual o registro deve ser atribuído àquele que primeiro requerer e preencher os requisitos específicos elaborados pelo CGI.br, independentemente de apuração quanto à eventual colidência com marcas ou nomes empresariais previamente concedidos a terceiros.

4. Também constitui entendimento firmado nesta Corte que, apesar de o princípio retro mencionado viger no ordenamento jurídico, **é possível que eventual prejudicado, detentor de registro de sinal distintivo idêntico ou semelhante, possa vir a contestar o nome de domínio conflitante.** A insurgência, contudo, somente deve ser acolhida na hipótese de ficar caracterizada a má-fé, a fim de se decidir pelo cancelamento ou transferência da titularidade do registro e pela responsabilização do infrator.

5. A má-fé, em situações como a dos autos, caracteriza-se pela prática de atos antiéticos, oportunistas, direcionados a causar confusão nos consumidores, desvio de clientela ou aproveitamento parasitário. (...)

(REsp n. 1.804.035/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO. NOME EMPRESARIAL. NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. REGISTRO. LEGITIMIDADE. CONTESTAÇÃO. (...)

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**



Nº 1.0000.22.158524-3/001

ou idêntico anteriormente registrado - seja nome empresarial, seja marca.

4. Tal pleito, contudo, não pode prescindir da demonstração de má-fé, podendo, se configurada má-fé, ensejar inclusive o cancelamento ou a transferência do domínio e a responsabilidade por eventuais prejuízos. (...)

7. Recurso especial não provido.

(REsp n. 594.404/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2013, DJe de 11/9/2013.)

Aliás, é isso o que está no Regulamento SACI-Adm de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios, expedido pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil ("CGI.br"):

Art. 3º. O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, **deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante**, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

(...)

c) **o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um nome empresarial**, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio **sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade**; (...)

A propósito, os seguintes julgados deste Tribunal também são ilustrativos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC - DIREITO EMPRESARIAL.** (...)

4. **O direito de ver transferido determinado domínio da rede mundial de computadores pressupõe a anterioridade do registro do nome ou marca; a demonstração do efetivo prejuízo causado pelo domínio que se contesta; bem como**



Nº 1.0000.22.158524-3/001

a má-fé daquele que promoveu o registro do domínio contestado. (...)

6. Recurso conhecido e provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.442225-7/002, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2021, publicação da súmula em 06/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. **COICIDÊNCIA ENTRE O NOME FANTASIA. APROVEITAMENTO DE CLIENTELA. NOME DE DOMÍNIO. REGISTRO. SIMILITUDE ENTRE DOMÍNIO E MARCA. (...)** O nome de domínio de internet é atribuído ao primeiro requerente que preencher os requisitos para seu registro. **O titular de marca ou nome empresarial pode contestar algum nome de domínio que viole seu direito de proteção de signo distintivo, demonstrando a má-fé do registrador do domínio.** (TJMG - Apelação Cível 1.0079.13.077280-3/006, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/08/2017, publicação da súmula em 11/09/2017)

Assim, existe probabilidade do direito sustentado pela agravante, a fim de que seja transferida para sua titularidade o domínio de internet “certeduc.com.br”, o qual sempre utilizou para realizar sua atividade empresarial de certificação digital (doc. ordem 27).

Ademais, também está presente o risco de dano grave, se não for concedida a tutela requerida, pois a desativação desse domínio de internet pela sócia/1ª agravada, com a consequente indisponibilidade do sistema de certificação da empresa, tem causado inúmeras reclamações de seus usuários, danos à reputação da agravante no mercado e pode, inclusive, vir a ensejar rescisões de contratos com seus clientes, colocando em risco a sua própria atividade empresarial.

Com tais razões, **defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal**, a fim de determinar a expedição de ofício ao Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br/NIC.br/Registro.br), para que o domínio “certeduc.com.br” seja transferido, no prazo de 48 horas, para a titularidade da empresa agravante, tendo como



Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
Tribunal de Justiça



Nº 1.0000.22.158524-3/001

responsável técnico seu administrador JOSÉ CARLOS DA SILVA NETO (CPF: 981.044.117-72).

Com vistas ao prosseguimento do feito, **comunique-se** o teor desta decisão ao juízo de origem, **requisitando-lhe**, em 10 dias, as informações alusivas ao presente processo, inclusive sobre o seu desdobramento após a prolação da decisão agravada.

Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contraminuta no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.

P. e I.

Belo Horizonte, 18 de julho de 2022.

DES. RAMOM TÁCIO
Relator