



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

SENTENÇA

Processo nº: **1038905-14.2024.8.26.0100**
 Classe - Assunto: **Procedimento Comum Cível - Propriedade Intelectual / Industrial**
 Requerente: _____
 Requerido: _____ e _____
 Juiz(a) de Direito: Dr(a). **GUILHERME DE PAULA NASCENTE NUNES**

Vistos.

_____ propôs ação contra _____. Narra, em síntese, ser titular dos direitos de desenho industrial relacionados aos espelhos e interruptores registrados perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI – sob os números BR 30 2013 002141-6 e BR 30 2019 002028-9, reproduzidos na linha de produtos “NOVARA”, que possui *layout* original, composto de um conjunto de características distintivas, consistentes em interruptor com curvatura levemente acentuada em direção a um dos extremos, bem como a possibilidade de variação contendo um ou mais interruptores, acompanhados, ou não, de tomadas – com um friso ao redor preponderantemente cromado. Afirma que a parte requerida – que outrora fora revendedora dos produtos da autora – tem comercializado produto utilizando seu *trade dress*, na medida em que sua linha de produto “LEGACY”, comercializada no mercado brasileiro, adotou a mesma configuração visual utilizada pela parte autora nos produtos da sua linha “NOVARA” – valendo-se, ainda, de remeter, via *web*, o consumidor para catálogo seu mediante uso da marca e da identificação da requerente, bem como de anunciar, em motores de busca, produtos da linha “NOVARA” da requerente apenas para redirecionar os portais de acesso a produtos da linha “LEGACY”, da requerida, atos de desleal concorrência aptos a induzirem confusão no espírito do consumidor. Requer a concessão da tutela de urgência para que se determine a imediata abstenção, pela requerida, de prática de concorrência desleal e de atos de contrafação de suas marcas, do seu *trade dress* e desenhos industriais através de sua linha de produtos “LEGACY” e eventuais similares que venham a substituí-la, vedando-se proceda-se à sua fabricação, uso,

1038905-14.2024.8.26.0100 - lauda 1

comercialização, exposição, distribuição, importação ou exportação; a vedação de que contribua a requerida para que terceiros infrinjam ou concorram para a infração do objeto desta ação, informando nestes autos tudo o quanto baste caso noticiada a prática de atos violadores ou tendentes



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

a violá-lo; a retirada do mercado dos produtos violadores, ainda que estejam em posse de terceiros; a abstenção da requerida de se utilizar da linha de produtos da requerente, especialmente para remeter os consumidores à sua página *web*, excluindo imediatamente as páginas em que houver a remissão aos seus produtos a partir de menção aos produtos da requerente, bem como as publicações em suas redes sociais nas quais falsamente alega que seu catálogo de produtos é indicado pela marca da requerente, além de demais outras publicações *online* que façam uso da linha de requerente para desviar a clientela para si. Ao final, requer sejam julgados procedentes os pleitos inaugurais, confirmando-se a tutela de urgência bem como condenando-se a requerida à obrigação de indenizar de modo integral, consistente tanto na reparação (pelos danos materiais emergentes e lucros cessantes que foram sofridos) – verificados em sede de liquidação de sentença pelo critério mais favorável à vítima – quanto na compensação (por danos morais *in re ipsa*) – em montante a ser arbitrado.

Às fls. 288/289, determinou-se à parte autora que emendasse a petição inicial, para estimar o valor dos danos materiais exclusivamente para fins de atribuição do valor da causa, oportunidade na qual, em razão das peculiaridades do caso, concedeu-se prazo para manifestação da parte requerida sobre o pedido de tutela de urgência.

Contra a decisão, opôs a requerente os embargos de declaração de fls. 302/305, aos quais negou-se provimento às fls. 465/472.

A parte requerida apresentou contestação às fls. 306/327. Preliminarmente, arguiu a inépcia da inicial, por não decorrer dos fatos expendidos na inicial o pedido. No mérito, requer a improcedência do pedido em razão da inexistência de violação ao *trade dress* da parte autora, quem tampouco é a criadora primitiva dos interruptores elétricos com *design* elegante – estes que têm origem no mercado internacional. Rechaça o pleito por indenização por danos materiais, suscitando inexistir prova que autorize proceder-se à sua aquilatação. Sustenta que, diferentemente do quanto omitido pela autora, faz uso de *design* protegido por desenho industrial sob os registros de número BR 30 2023 000612-5 e BR 30 2023 001420-9. Aduz ser impossível colher ilícito da circunstância de ter, anteriormente, distribuído produtos fornecidos pela autora. Impugna o pedido de tutela de urgência, invocando o risco de dano reverso em caso de sua concessão e a circunstância de estar a parte autora a visar ao monopólio de mercado. Pugna pela

1038905-14.2024.8.26.0100 - lauda 2

improcedência do pedido. Protesta pela cominação da parte autora nas cominações por litigância de má-fé.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

A parte autora manifestou-se às fls. 380/394 e 462/464.

Às fls. 465/472, foi indeferida a tutela de urgência pleiteada.

Réplica às fls. 479/510.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, manifestou-se a parte autora às fls. 479/510, pugnando pela produção de prova documental suplementar e pericial.

Às fls. 556/558, a parte requerida noticiou a concessão de registro aos desenhos industriais sob os números BR 30 2023 005114-7, BR 30 2023 005115-5, BR 30 202305117-1 BR 30 2023 005118-0, BR 30 2023 005119-8, BR 30 2023 005122-8 e BR 30 2023 005123-6 pelo INPI.

Proferida decisão de saneamento e organização do feito às fls. 569/575, foram fixados os pontos controvertidos, deferindo-se, para dirimi-los a produção de prova pericial, às partes facultando-se indicarem profissional de comum acordo, a este Juízo competindo senão nomear *expert* em caso de ausência de consenso, a partir das indicações feitas pelas partes.

Às fls. 587/591, a parte autora formulou pedido de esclarecimento e ajustes, bem como embargos de declaração. Requer, em síntese, o esclarecimento da decisão de saneamento de fls. 569/575, quanto à determinação de prosseguimento do feito à míngua de recolhimento de custas, aclarando-se, ainda, os pontos controvertidos fixados, para que deles passa a constar fundar-se a perícia designada na necessidade de se averiguar a ocorrência de infração aos desenhos industriais de titularidade da parte autora, circunstância a qual potencializaria a violação de *trade dress*; que, em perícia, proceda-se ao exame comparativo entre os produtos, utilizando-se os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a ótica do consumidor médio, consignando-se que a violação ao *trade dress* decorre não só de atos de confusão ao consumidor, como de associação e diluição indevidas; que a averiguação dos danos materiais cingir-se-á à apuração de sua existência, protelando-se para a fase de liquidação de sentença eventual aferição de sua extensão, sublinhando-se, ainda, serem os danos morais *in re ipsa*, decorrentes do ato danoso. Protesta pela inclusão, como ponto controvertido, da apuração de eventual infração marcária autônoma em desfavor da parte requerente. Outrossim, pleiteia seja de indicação deste juízo o perito a encarregar-se do mister, especificando-se deva apresentar o laureado especialidade em matéria de *design*, com experiência teórica e prática na matéria de desenho industrial, *trade dress*

1038905-14.2024.8.26.0100 - lauda 3

e criações distintivas de propriedade intelectual. Por fim, pugna pelo desentranhamento dos documentos que acompanharam a petição de fls. 556/558, da parte requerida, por intempestivos.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

A requerida se manifestou, às fls. 592/595, sobre o pedido de desentranhamento de documentos dos autos, pugnando pelo seu indeferimento, de modo a que seguissem os documentos contraditados a compor o acervo da prova considerada na formação do convencimento do juízo.

Às fls. 596/599, a requerida indicou *expert* para encarregar-se da perícia, apresentando, na mesma oportunidade, os quesitos que pretendia ver respondidos no laudo.

Às fls. 600/602, a parte autora noticiou haver instaurado processos administrativos de nulidade, para refutar os desenhos industriais da parte requerida junto ao INPI, restando, deste modo, suspensos os efeitos dos registros assim impugnados. Reiterou o pedido de desentranhamento dos documentos juntados pela parte requerida com a petição de fls. 556/558.

Às fls. 779/780, foram acolhidos em parte os embargos declaratórios e o pedido de ajustes, alterando-se a relação dos pontos controvertidos. Na mesma oportunidade, foi indeferido o pedido de desentranhamento de documentos alhures formulado.

À fl. 792, à míngua de consenso entre as partes, este Juízo individuou entre os indicados pelas partes um perito para a execução dos trabalhos.

Sobreveio, às fls. 1335/1376, a notícia de que, contra as decisões de fls. 288/289 e 465/472, a parte autora interpusera agravo de instrumento, ao qual deu-se parcial provimento, para dispensar a parte autora de emendar a inicial com a retificação do valor atribuído à causa, bem como para determinar à parte requerida que subtraísse a irregular vinculação às marcas da parte autora em ambiente virtual.

O perito judicial estimou honorários às fls. 797/800 que foram impugnados pela parte requerida, às fls. 1379/1383. A autora, por sua vez, manifestou concordância com os honorários estimados, às fls. 1388/1391.

A parte requerida suscitou a suspeição do perito, às fls. 1392/1398.

Manifestou-se a parte autora às fls. 1399/1403.

Às fls. 1404/1405, afastada a arguida suspeição, foram homologados os honorários do perito.

Contra a decisão, a parte requerida interpôs agravo de instrumento, ao qual negou a

1038905-14.2024.8.26.0100 - lauda 4

superior instância provimento, às fls. 1433/1437.

A parte requerida pleiteou o desentranhamento dos documentos de fls. 822/1333, ao que manifestou-se a parte autora, em impugnação, às fls. 1388/1391.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

Com o recolhimento dos honorários, às fls. 1423 e 1427 e 1447, após rejeitados os embargos de declaração de fls. 1441/1442, às fls. 1443/1444, o perito foi intimado a dar início aos trabalhos.

O laudo pericial foi juntado às fls. 1479/1647, sobre o qual manifestou-se, às fls. 1653/1687, a assistente técnica da parte requerida.

A parte autora manifestou-se às fls. 1688/1703, juntando, às fls. 1706/1710, o parecer técnico concordante do assistente técnico que indicara.

Intimado, o perito prestou esclarecimentos às fls. 1716/1721, uma vez mais impugnados pela parte requerida, às fls. 1728/1735 e referendados pela parte autora, às fls. 1736/1739.

Homologado o laudo e encerrada a instrução, nos termos do quanto decidido à fl. 1740, as partes manifestaram-se em alegações finais – a requerida, às fls. 1743/1759, e a autora, às fls. 1763/1783, pleiteando a condenação da parte requerida às cominações por litigância de má-fé.

É o relatório. Fundamento e decido.

Foram superadas as questões preliminares e estão presentes os pressupostos processuais e demais condições da ação.

A relação processual desenvolveu-se de forma regular, com respeito ao devido processo legal, assegurando-se às partes o exercício efetivo do contraditório e ampla defesa, inclusive com a produção de prova na fase instrutória. Assim, considero o processo maduro para julgamento e passo, de imediato, à análise do mérito.

A parte autora demonstra, às fls. 77/154, a titularidade sobre os direitos decorrentes das marcas “DICOMPEL” – estas registradas sob os processos n.º n. 916376990, n.º 916376001 e n.º 817278036 –, bem como sobre os direitos decorrentes dos desenhos industriais registrados sob os processos n.º BR 30 2013 002141-6 e n.º BR 30 2019 002028-9, todos perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, e os quais explora na confecção e no comércio da linha de interruptores “NOVARA”.

A parte requerida, de acordo com os registros de fls. 155/167, haveria, a seu turno, passado a comercializar os interruptores “LEGACY”, após a extinção de prévia relação de

1038905-14.2024.8.26.0100 - lauda 5

distribuição entre as partes, como atestam-no as notas fiscais de fls. 168/182. Para a oferta dos produtos “LEGACY”, ainda, a parte requerida estaria a prevalecer-se da utilização de *links*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

redirecionáveis, os quais antes conduziriam às página de produtos “NOVARA”, divulgando catálogo de interruptores identificado pela aposição da marca “DICOMPEL”, de que é a autora titular.

Pois bem.

A parte autora alega que houve violação, pela requerida, do *trade dress* de linha de seus interruptores, pela reprodução de seus elementos de curvatura e espessura do botão e borda com friso cromado em redor da tomada nas variações em que inserida. Alega, ainda, que, pela reprodução dos produtos, foram violados os desenhos industriais de que é titular, ademais de violadas – pelo uso indevido, a fim de confundir o consumidor e desviar clientela – as marcas de que é titular a parte autora, por intermédio de *links* redirecionáveis.

A requerida, por sua vez, sustenta diferirem os interruptores de parte e outra, sobretudo quanto ao acabamento e padrão do botão, ora em parábola, ora retilíneo, conforme a variação, quanto à metodologia de encaixe e quanto ao cromo nas partes superior e bordas das tomadas – não somente bordas, como é o caso dos interruptores da requerente –, quando aplicável.

Ilustrativamente, reproduzem-se, abaixo, imagens dos produtos objeto da lide:

Interruptor da requerente (linha “NOVARA”):



Interruptor da requerida (linha “LEGACY”):



Pois bem.

Há divergência em que respeita à existência de violação, pela requerida, ao *trade dress* do produto comercializado pela parte autora, bem como em que respeita à existência de violação, pela parte requerida, ao desenho industrial do produto por esta comercializado, ademais da

1038905-14.2024.8.26.0100 - lauda 6

abrangência dos predicados de novidade e originalidade atinentes ao direito de propriedade industrial sobre o que se funda o pedido inicial. Há divergência, outrossim, no que tange à aposição



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

das marcas “DICOMPEL” às páginas de catálogos dos produtos “LEGACY”, uma vez extinta a relação comercial outrora existente entre as partes.

O conjunto-imagem, ou *trade dress*, se origina da extensão dos direitos marcários, e é a configuração visual distintiva de produtos, embalagens e estabelecimentos. É bem definido por de TINOCO SOARES:

“*Trade dress* e/ou conjunto imagem, para nós é a exteriorização do objeto, do produto ou de sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido. É pura e simplesmente a 'vestimenta', e/ou 'uniforme' isto é, um traço peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usuários com habitualidade (...) toda e qualquer forma de produto ou de sua embalagem, desde que constituída de características particulares; a toda e qualquer decoração externa ou interna de estabelecimentos; a toda e qualquer publicidade desde que elaborada e apresentada com particularidades a torne conhecida como procedente de uma determinada origem” (*Concorrência desleal vs. trade dress e/ou conjunto-imagem*.

São Paulo: Edições Tinoco Soares, 2004, p. 213.)

Apesar da ausência de expressa previsão legal no ordenamento jurídico brasileiro acerca da proteção ao *trade dress*, é inegável que há amparo legal ao conjunto-imagem em nosso arcabouço jurídico, sobretudo porque sua usurpação é repreendida pela concorrência desleal.

Por sua vez, tratam do desenho industrial os artigos 95 a 98 da Lei nº 9.279/1996, considerando-o como “*a forma plástica ornamental de um produto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial*”.

Por fim, a marca, de acordo com a Lei n.º 9.279/1996, é o sinal distintivo visualmente perceptível que identifica o produto ou serviço (artigo 122), cabendo ao seu titular o uso exclusivo (artigo 129) ou o licenciamento (artigo 130, II), bem como, em qualquer das hipóteses, zelar pela sua integridade material e reputação (artigo 130, III).

Estabelecida a controvérsia – e feitos os esclarecimentos acima –, resta saber se há violação aos direitos da propriedade industrial de que é titular a parte autora e, consequentemente, o aproveitamento parasitário, com desvio ilícito de clientela, pela parte requerida.

1038905-14.2024.8.26.0100 - lauda 7

E, no mérito, é parcialmente procedente o pedido.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

Com efeito, no caso – e no que toca, por primeiro, à violação ao *trade dress* da parte autora pela parte requerida –, tem-se que, em perícia, nestes autos, concluiu-se que há, sim, violação ao *trade dress* e, conseqüentemente, concorrência desleal.

Segundo consta do laudo, “as linhas de produto da lide são substancialmente similares” (fl. 1533, grifos no original).

O perito detalha, ainda, que elementos como “a disposição das teclas horizontais finas [...], os frisos com detalhe 'cromado' nos contornos da tomada, e a utilização de cor igual ou similar [...] são características muito semelhantes nos produtos da lide, que não são comuns nos demais produtos do mercado” (fl. 1533, grifos no original) e assevera que, embora não se trate de uma cópia servil, “o grau de semelhança e o aproveitamento de características distintivas do produto da Requerente – considerado o restante do mercado como um todo – é muito alto” (fl. 1541, grifos no original).

Em conclusão – no que toca ao *trade dress* –, o laudo é categórico: “há reprodução substancial do trade dress da parte autora pela linha de produtos LEGACY” (fl. 1557, grifos no original), e “a reprodução das características distintivas do produto NOVARA, pelos produtos LEGACY, é capaz de causar confusão no consumidor” (fls. 1557, grifos no original).

A violação ao *trade dress*, portanto – e no caso –, decorre da imitação da identidade visual não somente da reprodução substancial do conjunto-imagem da linha “NOVARA” pela linha “LEGACY”, como, outrossim, da apropriação de características distintivas que não são uma tendência de mercado, a induzir, deste modo, o consumidor a erro, além de gerar o risco de diluição do conjunto-imagem dos produtos da parte autora.

A violação ao *trade dress* é coibida com o escopo de evitar concorrência desleal, isto é, proteger o direito do fornecedor de que outro não conquiste sua clientela valendo-se de seu reconhecimento junto ao mercado e, mais importante, proteger o consumidor, que tem o direito de não ser ludibriado quando da escolha do produto que deseja adquirir, o que, no caso, restou demonstrado.

E igual conclusão se extrai – mas apenas em parte – no tocante à invocada violação ao desenho industrial de que é titular a parte autora.

No caso, tendo em vista a presença dos requisitos para o registro das características da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

1038905-14.2024.8.26.0100 - lauda 8

linha de produtos “NOVARA”, da parte autora, o perito judicial, ao confrontá-los com os produtos comercializados pela parte requerida, sob a perspectiva do potencial de eventual confusão ao público consumidor, foi verificada a violação de desenho industrial somente em relação ao desenho industrial registrado sob o processo n.º BR 30 2013 002141-6, embora não em relação àquele registrado sob o n.º BR 30 2019 002028-9.

Nesse sentido, para arrematar a violação ao DI n.º BR 30 2013 002141-6, o perito considera “*cristalino que o produto da Requerida é **muito mais próximo** do objeto protegido pelo DI BR'2141 do que do produto britânico [Trendiswitch]” (fl. 1553, grifos no original), que fora invocado como produto cuja anterioridade infirmaria o direito de exclusivo que se arroga a parte autora.*

O laudo pericial é claro, ainda, ao mencionar, mais de uma vez, que os desenhos industriais de que é titular a parte autora dotam-se dos predicados de novidade e originalidade. Nesse sentido, o *expert*, à fl. 1529, asseriu que “*os produtos da linha **NOVARA**, da Requerente, apresentam características originais que não são aquelas comumente encontradas no mercado brasileiro, nem são indícios de tendência deste tipo de produto” (grifos no original).*

E conclui: “*Os produtos **LEGACY** se confundem com os objetos protegidos pelo DI BR 30 2013 002141-6 e, portanto, caracterizam reprodução*” (fl. 1558, grifos no original).

Todavia, inversamente – e à luz dos mesmos critérios –, entendeu-se, em perícia, não haver violação ao desenho industrial objeto do registro n.º BR 30 2019 002028-9.

Quanto ao ponto, a perícia apontou que “[*a*] *Requerida não comercializa espelhos (ou interruptores) com as características protegidas por este desenho industrial, a saber, um espelho com um único rasgo vertical fino, destinado a um único interruptor*” (fl. 1557, grifos no original).

Dessa forma, tendo em vista que a parte requerida se valeu de somente um entre os desenhos industriais tutelados pelos registros de que é titular a parte autora, considero demonstrada a concorrência desleal, tendo em vista a possibilidade de confusão aos consumidores, aproveitamento parasitário e desvio de clientela apenas no que toca ao objeto do registro n.º BR 30 2013 002141-6.

Por último – e no que respeita ao uso indevido das marcas de que é titular a parte autora –, o pedido prospera integralmente.

Com efeito, insubsistente a relação outrora havida entre as partes, não se verificam



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

1038905-14.2024.8.26.0100 - lauda 9

quaisquer circunstâncias as quais autorizariam a parte requerida a empregar a marca de que é titular a parte autora – muito menos para, à guisa de conduzir o consumidor ao catálogo de produtos “NOVARA”, da parte autora, redirecioná-lo, em lugar, às páginas dos produtos concorrentes “LEGACY”, pela parte requerida fabricados –, tudo o que configura violação ao direito de exclusivo de que é a parte autora titular.

A parte requerida, no caso, não somente apunha aos *links* de acesso aos catálogos de produtos “LEGACY” a marca “DICOMPEL”, como, outrossim, manteve, em seu *site* – inclusive por intermédio de palavras-chave patrocinadas, através da plataforma de anúncios do motor de buscas *Google*, *Google Ads* –, *links* os quais, embora nominalmente se destinassem a exibir os produtos “NOVARA”, da parte autora, em verdade, expunham para compra os produtos “LEGACY”, dela próprios – o que, justamente pelo condão de induzir em erro o consumidor, configura a prática de concorrência desleal, nos termos do artigo 195, incisos III, IV e V, da Lei n.º 9.279/1996.

Não há nenhuma dúvida de que o uso de marca alheia, sem o consentimento de seu titular, para fins de contratação de anúncio, submete-se ao regime de proteção disposto na Lei de Propriedade Industrial, não podendo ser confundido com a hipótese de propaganda comparativa ou mesmo entendido como simples instrumento de aproximação entre produtos similares, como ocorre no sistema de gôndolas em comércios físicos, dos quais os supermercados são os exemplos típicos.

Nesse sentido, aliás, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, ao considerar que a utilização indevida da marca de outrem como atrativo para fins de veiculação de anúncios em *site* de buscas é causa de confusão aos consumidores, passível de configuração de crime de concorrência desleal:

“Agravado de Instrumento. Direito Empresarial. Marca. Ação Inibitória com pedido de indenização por danos materiais e morais. **Tutela provisória de urgência. Concorrência desleal. Google AdWords. Utilização indevida de marca alheia como palavra-chave no mecanismo de pesquisa. Manobra realizada com o intuito de desvio de clientela. Art. 195, III, da LPI.** Hipótese que autoriza a retirada imediata da palavra do sistema de busca. Desnecessidade de indicação das URLs específicas por parte do agravado. Prova documental que permite a exata identificação das páginas com conteúdo abusivo por parte do provedor. Recurso improvido” (TJSP; Agravado de Instrumento 2085122-20.2018.8.26.0000; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 1ª



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

1038905-14.2024.8.26.0100 - lauda 10

Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Franca - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 17/05/2018; Data de Registro: 17/05/2018 – grifado).

Aliás, mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, manifestou entendimento no mesmo sentido. Por acórdão de relatoria do Ministro Luis Felipe SALOMÃO, a Quarta Turma do STJ assinalou que “*o estímulo à livre iniciativa, dentro ou fora da rede mundial de computadores, deve conhecer limites, sendo inconcebível reconhecer lícita conduta que cause confusão ou associação proposital à marca de terceiro atuante no mesmo nicho de mercado*” (REsp 1.937.989-SP).

O uso de *AdWords* ou palavras-chave correspondentes a marca alheia é passível de induzir deletérios efeitos, consistentes em modelo de publicidade parasitário, aos moldes do que se convencionou chamar “efeito carona” ou *free riding*, prejudicando-se as funções básicas da proteção marcária, com potencial risco à função de indicação de origem e publicidade da marca.

Destaque-se que a pedra de toque da disciplina de vedação à concorrência desleal – a qual inclui a disciplina do uso indevido ou imitativo de marca – é o risco de confusão para o consumidor, este baliza, em concreto, da aferição da existência da eventual prerrogativa de poder o titular de direito de exclusivo sobre determinado bem da propriedade industrial invocar tutela inibitória em face de outros agentes que lhe façam concorrência no mercado. Nas palavras de Fábio Konder COMPARATO (A proteção do consumidor. Importante capítulo do Direito Econômico. *Doutrinas Essenciais de Direito do Consumidor* [versão eletrônica], v. 1, abr. 2011 – grifado): “*Já não se cuida mais, aqui, do interesse dos empresários, eventualmente lesados por manobras ditas de concorrência desleal, e sim da sistemática de anúncios públicos ou da apresentação de produtos ou mercadorias, no interesse do consumidor*”.

Nem se diga que a parte requerida não tinha intenção de violar os direitos de exclusivo da autora, na medida em que o que diferencia a concorrência leal da desleal é exatamente o meio empregado pelo empresário para conquistar a clientela do outro, de forma que fica claro que a prática concorrencial da parte requerida foi eivada de ilicitude.

Como bem destaca Fábio ULHOA COELHO (*Curso de Direito Comercial*, v. 1, 19.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 262):

“A caracterização da concorrência desleal, conforme visto acima, não se pode fazer com recurso aos objetivos ou aos efeitos de determinada prática empresarial. É de todo irrelevante, para os fins de imputar ao empresário responsabilidade civil por



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

1038905-14.2024.8.26.0100 - lauda 11

concorrência desleal, a discussão sobre os objetivos pretendidos ou sobre os efeitos alcançados. Tanto na concorrência legítima, como na desleal, o empresário quer a mesma coisa: subtrair fatias de mercado de concorrentes; tanto numa como noutra, os efeitos são os mesmos: ganho para um e perda para outro concorrente”.

Na hipótese flagrante de concorrência desleal tendente a prejudicar a reputação e os negócios alheios, aliás, há previsão de imposição de obrigação de não fazer, conforme artigo 209 da Lei n.º 9.279/1996.

Assim estabelece o referido artigo de Lei:

“Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada”.

Assim, reconhecida a violação aos direitos de propriedade industrial da autora, de rigor que se condene a parte requerida a abster-se da prática de concorrência desleal e de atos de contrafação das marcas, do *trade dress* e do desenho industrial registrado sob o n.º BR 30 2013 002141-6, através de sua linha de produtos “LEGACY”, vedando-se a fabricação, o uso, a comercialização, a exposição, a distribuição, a importação ou a exportação, dos aludidos produtos, retirando-os do mercado, condenando-se-a, ainda, a abster-se de remeter os consumidores à sua página *web*, providenciando a exclusão das páginas em que houver a remissão aos seus produtos a partir de menção aos produtos da requerente, bem como as publicações em suas redes sociais nas quais falsamente alega que seu catálogo de produtos é indicado pela marca da requerente, além de demais outras publicações *on-line* que façam uso da linha de requerente



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

1038905-14.2024.8.26.0100 - lauda 12

para desviar clientela.

Os danos materiais e morais no caso de uso indevido de marca, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, configuram-se *in re ipsa*, bastando a comprovação da conduta ilícita.

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal. 2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário. 3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeatur, no presente caso, apurado em liquidação por artigos. 4. Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca. A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais. 5. O dano moral por uso indevido da marca é aferível *in re ipsa*, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

1038905-14.2024.8.26.0100 - lauda 13

despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. 6. Utilizando-se do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ, considerado o interesse jurídico lesado e a gravidade do fato em si, o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável no presente caso. 7. Recurso especial provido” (REsp 1327773/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 15/02/2018).

Na mesma esteira, decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Contrafação de marcas. Ação cominatória (abstenção de uso), cumulada com pedidos de índole indenizatória. Sentença de parcial procedência, rejeitado pedido de indenização por danos morais, com sucumbência da parte autora. Apelação dos autores e da ré. Titularidade do direito marcário e violações demonstradas. Danos materiais e morais que se encontram “in re ipsa” quando se trata da exploração da propriedade industrial alheia. “A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente” (GAMA CERQUEIRA). Jurisprudência deste TJSP e do STJ. Os critérios de fixação dos danos morais “devem visar (...) à máxima eficácia do remédio jurídico, (...) asseguradas as garantias do devido processo legal” (DENIS BORGES BARBOSA). Arbitramento considerando-se, por um lado, a necessidade de se coibir o ilícito lucrativo, e, de outro, o pequeno porte econômico da ré. Danos materiais. Apuração em liquidação de sentença, nos termos do art. 210, III, da Lei 9.279/96. Não conhecimento do recurso dos autores quanto a este capítulo da sentença, ante a falta de interesse recursal. Não são eles “parte vencida”, na dicção do art. 996 do CPC. É certo que “o que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a sentença. Assim, o prejuízo resulta da sucumbência. Por sucumbente, ou vencido, e, pois, prejudicado, se considera a parte a quem a sentença não atribuiu o efeito prático a que visava” (MOACYR AMARAL SANTOS). Multa de 2% sobre o valor da causa arbitrada pela sentença recorrida, em razão do não comparecimento dos autores na audiência de conciliação e da ausência de justificativa para tanto. Sua manutenção. Inteligência do § 8º do art. 334 do CPC. Sentença parcialmente reformada. Apelação dos autores parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Apelo da ré



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

1038905-14.2024.8.26.0100 - lauda 14

desprovido” (TJSP; Apelação Cível 1005978-85.2018.8.26.0526; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Salto - 3ª Vara; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020).

Quanto à forma de apuração do *quantum* devido, o artigo 210 da Lei n.º 9.279/96 autoriza seja determinado o critério mais favorável ao prejudicado, o que será analisado em liquidação de sentença, no caso dos lucros cessantes.

Da mesma forma, os danos morais, no caso de violação à propriedade industrial, configuram-se *in re ipsa*, bastando a comprovação da conduta ilícita, sem a necessidade de demonstração de prejuízos ou de abalo à reputação da titular do direito, porque a sua simples violação implica reparação de danos.

Assim, reconhecida a conduta ilícita praticada pela parte requerida, pode-se presumir o dano à moral da parte autora pela violação do seu direito de propriedade industrial.

Em relação à quantificação dos danos morais, embora não seja possível dar um preço à imagem, à identidade e à credibilidade de uma pessoa jurídica, busca-se com a indenização atenuar os prejuízos suportados pela empresa e, também, reprimir a conduta do causador do dano, para que não volte a praticá-lo, obviamente, atentando-se para evitar o enriquecimento sem causa.

Por esse quadro, levando em conta o porte da requerida, o tempo por que perdurou a violação, a capacidade econômica das partes e a intensidade do dolo, entendo que o valor de R\$ 40.000,00 se mostre adequado para o caso em análise.

Observe, porém, que não está claro nos autos a data do início das práticas concorrenciais ilícitas pela parte requerida, de forma que, ausentes outros elementos nos autos para sua aferição, a quantia é acrescida de correção monetária desde hoje e de juros moratórios de 1% ao mês desde a data do evento danoso, que se considera aqui como a data da ata notarial de fls. 249/256, designadamente, 6 de março de 2024, que indica o momento em que a parte autora primeiro tomou ciência da prática do ilícito, na falta de outra data para se aferir o início da prática do ilícito, nos termos das Súmulas 362 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim – e apenas para que não fique sem resposta –, afasto o pleito, pela autora formulado, visando à condenação da parte requerida às cominações por litigância de má-fé.

Isso porque a aplicação das cominações sobre as que dispõem os artigos 80 e 81, do Código de Processo Civil carece de imprescindível apuração, em concreto, das condutas indicadas



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

1038905-14.2024.8.26.0100 - lauda 15

nos incisos do *caput* do artigo 80, para o que não bastam quaisquer alegações genéricas, sendo certo, ainda, que a só resistência à pretensão, em princípio, não enseja dano processual indenizável – tampouco desobediência.

Daí por que a procedência apenas parcial do pedido inicial é medida que se impõe.

Posto isso, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para **CONDENAR** a parte requerida:

(i) a abster-se da prática de concorrência desleal e de atos de contrafação das marcas, do *trade dress* e do desenho industrial registrado sob o n.º BR 30 2013 002141-6, através de sua linha de produtos “LEGACY”, vedando-se a fabricação, o uso, a comercialização, a exposição, a distribuição, a importação ou a exportação, dos aludidos produtos, retirando-os do mercado, condenando-se-a, ainda, a abster-se de remeter os consumidores à sua página *web*, providenciando a exclusão das páginas em que houver a remissão aos seus produtos a partir de menção aos produtos da requerente, bem como as publicações em suas redes sociais nas quais falsamente alega que seu catálogo de produtos é indicado pela marca da requerente, além de demais outras publicações *on-line* que façam uso da linha de requerente para desviar clientela. , sob pena de incorrer em multa diária de R\$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de eventual majoração, em caso de reiterado descumprimento;

(ii) ao pagamento de indenização por danos materiais, nos termos do artigo 210 da Lei 9.279/96, o que será apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos dos artigos 509 e 510, ambos do Código de Processo Civil; e

(iii) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), corrigidos monetariamente desde a data de hoje, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a data do evento danoso, que aqui se considera 6 de março de 2024, nos termos da fundamentação.

Sucumbente em maior extensão, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios dos patronos da parte autora, que, nos termos do artigo 85, § 2.º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% do valor da condenação.

Observo que em relação às custas e às despesas processuais, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir de cada adiantamento, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado. Em



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

1038905-14.2024.8.26.0100 - lauda 16

relação aos honorários advocatícios, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir da data da propositura da ação, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado.

Considerando a superveniência da Lei n.º 14.905/2024 e também o princípio *tempus regit actum*, a partir de 30 de agosto de 2024, em ambos os casos, dever-se-á observar a atualização monetária pelo índice IPCA-IBGE, conforme determinação contida no artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, além de juros de mora de acordo com a taxa legal, isto é, taxa Selic deduzido o índice IPCA-IBGE (conforme previsão do artigo 406, § 1º, do Código Civil).

Tutela de urgência. Considerando a presença, concomitante do *fumus boni juris* (consubstanciado no laudo pericial produzido nos autos e nos fundamentos da sentença ora prolatada) e do *periculum in mora* (que está representado na perpetuação do ilícito e no potencial de confusão ao mercado consumidor), determino, em sede de tutela de urgência, que a requerida abstenha-se da prática de concorrência desleal e de atos de contrafação das marcas, do *trade dress* e do desenho industrial registrado sob o n.º BR 30 2013 002141-6, através de sua linha de produtos “LEGACY”, vedando-se a fabricação, o uso, a comercialização, a exposição, a distribuição, a importação ou a exportação, dos aludidos produtos, retirando-os do mercado, condenando-se-a, ainda, a abster-se de remeter os consumidores à sua página *web*, providenciando a exclusão das páginas em que houver a remissão aos seus produtos a partir de menção aos produtos da requerente, bem como as publicações em suas redes sociais nas quais falsamente alega que seu catálogo de produtos é indicado pela marca da requerente, além de demais outras publicações *on-line* que façam uso da linha de requerente para desviar clientela. , sob pena de incorrer em multa diária de R\$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de eventual majoração, em caso de reiterado descumprimento;

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa no sistema.

Eventual requerimento de cumprimento de sentença em relação à parte líquida da condenação, nos termos da Resolução 551/2011 e do Comunicado CG nº 1789/2017, deverá ser formulado mediante protocolo de petição especificada como “**cumprimento de sentença**” (**item 156**), quando do cadastramento pelo patrono, a fim de que seja observado o regular processamento pelo sistema SAJPG5-JM.

Após o início da fase executiva, no momento do cadastro de futuras petições, atentem-se os advogados ao uso do número do incidente processual criado para a fase de cumprimento de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

1038905-14.2024.8.26.0100 - lauda 17

sentença ou para a liquidação de sentença, evitando-se sejam cadastradas como novos incidentes, a prejudicar o célere andamento processual.

Cumpra-se.

P.R.I.

São Paulo, 01 de agosto de 2025.

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



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

1038905-14.2024.8.26.0100 - lauda 18