



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: **0022886-47.2024.8.26.0100**
 Classe - Assunto: **Procedimento Comum Cível - Marca**
 Requerente e: **e outros**
 Reconvinte:
 Requerido e: **Vivara Participações S/A e outros**
 Reconvindo:
 Juiz(a) de Direito: Dr(a). **GUILHERME DE PAULA NASCENTE NUNES**

Vistos.

----- e ----- propuseram ação contra **VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A.** Narram que Helena atua com o nome fantasia "SIGVARA" em suas atividades de empresário individual, mas que foi notificada extrajudicialmente pela parte requerida sob a alegação de que a expressão utilizada representaria violação da marca "VIVARA" da requerida. Relatam que a requerida teria afirmado que as cores e demais elementos da marca da autora seriam cópias da marca da requerida, motivo pelo qual solicitou a cessação imediata e definitiva do uso da expressão "SIGVARA", alteração do título de estabelecimento junto aos órgãos competentes, bem como a desistência do pedido de registro de marca "SIGVARA" no processo INPI n. 926016580, com a remoção de seus domínios na *internet*, páginas em redes sociais ou qualquer outro meio em que reproduzida a marca da autora. Afirma que não atua no segmento de joias, pois comercializa apenas semijoias e bijuterias, e, ainda, que a criação da expressão "SIGVARA" em nada se relaciona com a marca "VIVARA" da requerida, pois a letra "S" representa o "status" da marca criada, que tinha como intuito alcançar expansão "não apenas nacional, mas mundial". Alega que a marca da autora contém fundo preto, com grafia do vocábulo nas cores branca e prata, com sombreado, que não se confunde com a marca da parte requerida, tanto que os autores teriam pleiteado o registro da marca no INPI, tendo em vista que, em razão dos produtos de qualidade comercializados pelos requerentes, a marca solidificou-se no mercado. Assevera que a autora comercializa seus produtos exclusivamente por meio de plataformas digitais de *marketplace*, não possuindo lojas físicas ou revendedores, de forma que não há risco de confusão entre os consumidores. Aduz que atua de acordo com seu

0022886-47.2024.8.26.0100 - lauda 1

direito de livre concorrência e que a parte requerida estaria tentando reprimir a parte autora, abusando de seu poder econômico. Requer o deferimento de tutela de urgência para que seja



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

permitido à requerente que utilize sua marca "SIGVARA". Ao final, requer a procedência do pedido com a confirmação da tutela de urgência, permitindo a autora a utilizar a marca "SIVGARA".

Indeferida a tutela de urgência (fls. 44/46).

Citada, a requerida apresentou contestação (fls. 53/79). Preliminarmente, suscita a incompetência territorial do juízo, além da incompetência da Justiça Estadual para análise da matéria, além da "tentativa dos autores de usurpar a competência administrativa do INPI". Ainda em sede preliminar suscita a inépcia da inicial e a ilegitimidade ativa. No mérito, afirma que a parte autora pleiteou o registro da marca "SIGVARA" perante o INPI no processo administrativo n. 926016580, em especificação referente a artigos de joalheria/bijuteria, mas que a referida marca viola a marca "VIVARA" de titularidade da parte requerida, concedida em 1984, de forma que é impossível conceder o direito da autora de utilizar a marca que não teve registro deferido pelo INPI. Alega que é marca de notoriedade no setor em que atua e que não há que se falar em abuso do poder econômico ou de atos de dominação de mercado por parte da requerida, tendo em vista que apenas pretende a Vivara a proteção de seu direito de propriedade industrial. Requer a improcedência dos pedidos.

Na mesma oportunidade, a parte requerida apresentou reconvenção (fls. 244/275). Reitera seus argumentos de que utiliza a marca "VIVARA" para atuar no segmento de venda de jóias e que tem notoriedade em seu ramo, mas que tomou conhecimento de que a reconvinda estaria utilizando a marca "SIGVARA", que sequer foi registrada pelo INPI, para explorar mercado semelhante. Alega que a conduta d aparte reconvinda representa tentativa de aproveitamento indevido do prestígio da marca da reconvinte, pois as marcas possuem similaridade fonética, e, ainda, visual. Aduz que a reconvinda pretende induzir os consumidores a erro ao associar de forma indevida as partes, o que representa concorrência parasitária e diluição das marcas "VIVARA" da reconvinte. Requer o deferimento de tutela de urgência para determinar às reconvindas que se abstenham de fazer uso, por si ou por meio de terceiros, por qualquer meio ou forma, inclusive na rede mundial de computadores, a qualquer título, para fins comerciais ou quaisquer outros, do termo "SIGVARA", em conjunto ou isoladamente, ou de qualquer outro sinal que contenha, se assemelhe, ou possa causar confusão com as marcas registradas "VIVARA" da autora. Ao final, requer a confirmação da tutela de urgência e a condenação da

0022886-47.2024.8.26.0100 - lauda 2

parte reconvinda ao pagamento de indenização por danos materiais, além de indenização por danos morais, esses de R\$ 20.000,00.



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

Inicialmente distribuída a ação à 1ª Vara Cível da Comarca de Lagoa Santa, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi reconhecida a incompetência daquele juízo e determinada a redistribuição dos autos a uma das Varas Cíveis desta Comarca (fls. 440/441).

Contra a decisão foi interposto agravo de instrumento, no qual negada tutela recursal (fls. 450/451), tendo o recurso sido julgado prejudicado em razão da remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 452).

Recebidos os autos na 42ª Vara Cível deste Foro Central, foi determinada a redistribuição dos autos ao Foro Regional de Santo Amaro (fl. 457).

Contra a decisão foram opostos embargos de declaração noticiando erro de distribuição (fls. 460/462). O recurso foi acolhido e, na sequência, foram redistribuídos os autos a esta vara especializada (fl. 465).

Determinado o recolhimento de custas iniciais (fls. 469/471), o que foi cumprido pelas partes (fls. 476, 479 e 481).

Determinada a apresentação de réplica (fls. 485/486).

Contra a decisão foram opostos embargos de declaração (fls. 489/490), que foram acolhidos para determinar a apresentação de contestação à reconvenção (fl. 491).

A reconvinda apresentou contestação à reconvenção e réplica (fls. 494/497). Rebate as preliminares e as alegações de mérito da requerida em contestação, e, ainda, no tocante à reconvenção, defende que não há confusão aos consumidores, pois "os clientes da reconvinda são pessoas humildes", e que a "os clientes da Vivara nunca seriam confundidos com uma marca que vende apenas bijuterias". Sustenta a inexistência de danos materiais e morais. Requer a improcedência dos pedidos reconventionais.

Réplica da reconvenção (fls. 504/521). Na ocasião a parte reconvinte afirmou a existência de fato novo, referente ao fato de que o INPI indeferiu o pedido da reconvinda pelo registro da marca "SIGVARA" no processo n. 926016580, por representar imitação e/ou reprodução da marca da parte reconvinte.

Manifestou-se a parte autora (fls. 541/542).

Especificação de provas (fls. 559 e 560/571).

0022886-47.2024.8.26.0100 - lauda 3

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, afasto as alegações da parte requerida-reconvinte no tocante ao suposto



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

equivoco no cadastro da reconvenção, pois em consulta realizada por este magistrado, verifico que constam como autores ----- e ----- e requerida a Vivara Participações S.A., ao passo que os polos são invertidos no caso da reconvenção.

Aliás, apenas para que não haja dúvidas, destaco que o *print* de fl. 560 indica "outros" no polo ativo e passivo, como autores, reconvinte, requerida e reconvindos, que são justamente as partes conforme acima mencionado, apenas sem indicação completa do nome de todas por padrão do Sistema de Automação da Justiça. Assim, não há que se falar em irregularidade no cadastro.

Passo à análise das preliminares de mérito.

Inicialmente, não verifico a inépcia da inicial alegada em contestação. De fato, verifico inúmeras imprecisões técnicas na petição inicial, como indicado pela parte requerida. Entretanto, tal circunstância, por si só, não representa a inépcia da inicial, considerando-se que da narrativa da parte autora é possível depreender o pedido final formulado neste feito. Não se trata de mandado de segurança, nem de discussão referente ao deferimento ou não de patente.

Assim, tenho que a exordial é clara e atende a todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, e não verifico qualquer das hipóteses previstas nos incisos do § 1º do artigo 330 do mesmo código, motivo pelo qual afasto, desde já, a preliminar de inépcia da inicial.

A preliminar de ilegitimidade ativa também não merece acolhida. Além de arguida de forma genérica pela parte requerida, fato é que a autora ----- é titular de empresário individual que ostenta como título de estabelecimento a marca "SIGVARA" (fl. 4), assim como o requerente ----- (fls. 12/13 e 22), tanto que a notificação extrajudicial inicialmente encaminhada pela Vivara foi destinada a ambos os autores (fls. 18/43), do que depreendo sua evidente pertinência subjetiva no feito.

Entretanto, no tocante à preliminar de incompetência da Justiça Estadual, assiste razão à parte requerente.

É que a parte requerente propôs a presente ação com o pedido que lhe fosse assegurado o direito de utilizar a marca "SIVGARA" em suas atividades.

Ocorre que o deferimento de registro de marca é atribuição exclusiva do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que, aliás, indeferiu o pedido de registro da marca

0022886-47.2024.8.26.0100 - lauda 4

"SIGVARA" depositada pela parte autora perante a autarquia federal, em decisão de 26/1/2024, conforme demonstrado pela parte requerida (fls. 522/523).



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

Portanto, este juízo é absolutamente incompetente para análise da matéria, seja porque não pode deferir o registro de marca em favor da parte autora, seja porque não pode analisar a regularidade ou não do indeferimento do pedido de registro pelo INPI, questão que, se o caso, deve ser veiculada pela parte requerente perante a Justiça Federal.

Nesse quadro, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão da incompetência, nos termos do artigo 485, inciso IV e X, do Código de Processo Civil.

Assim, superadas as preliminares, a análise deverá seguir em relação aos pedidos reconventionais.

Observo que a parte autora pleiteou o deferimento de prova oral e documental suplementar (fl. 559).

Quanto à produção de prova oral consistente no depoimento pessoal das partes, destaco que o depoimento da parte contrária com fim de corroborar o que já foi alegado na inicial ou na contestação é no todo desnecessário e contraproducente.

Ademais, a matéria discutida nesta lide exige a análise de prova documental. As partes controvertem sobre a violação da marca da parte requerida pela parte autora, além da existência de danos materiais e morais indenizáveis. A questão, entretanto, é matéria de direito que demanda a juntada de documentos, sendo desnecessária a produção de prova oral nesse sentido. Portanto, entendendo pela desnecessidade de prova oral consistente no depoimento pessoal das partes e na oitiva de testemunhas.

Por outro lado, destaco que os documentos juntados aos autos são suficientes para deslinde da causa, de maneira que não há que se falar em produção de prova documental suplementar, mesmo porque a parte autora sequer esclareceu quais documentos pretenderia juntar aos autos e com qual intuito.

Por oportuno, destaco que a desnecessidade de prova oral em matéria que se resolve com a análise de prova documental produzida é confirmada pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo

“Agravos de instrumento – Ação declaratória de nulidade contratual combinada com resolução da relação comercial por onerosidade excessiva c.c. declaratória de

0022886-47.2024.8.26.0100 - lauda 5

inexistência de multa – Decisão que dentre outras deliberações, i) julgou parcialmente extinta a “ação em face de Higor Cano Indústria e Comércio e Exportação, condenando a



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

parte requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (só correção monetária)”; **(ii) indeferiu a produção de prova pericial e (iii) dispensou o depoimento pessoal das partes. Provimento jurisdicional devidamente fundamentado (CPC, art. 489) Cerceamento de defesa inexistente. Prova pericial e oral. Desnecessidade. Matéria que se resolve com a análise da prova documental produzida** – Ilegitimidade passiva de Higor Cano Indústria e Comércio e Exportação mantida, haja vista que ele não é parte formal do contrato que se pretende anular – Impossibilidade de arbitramento de honorários por equidade em razão do quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito (Tema 1076) – Decisão mantida – Recurso desprovido.” (TJSP, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Agravo de Instrumento nº 2080674-62.2022.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. em 06.12.2022 grifado).

—

“Apelação Embargos de terceiro Sentença de improcedência **Inconformismo da embargante** **Cerceamento de defesa não verificado Prova oral Desnecessidade Prova documental que é suficiente para o julgamento da causa** Sentença citra petita não verificada, uma vez que a r. sentença foi prolatada de acordo com o artigo 492 do Código de Processo Civil, obedecendo os limites dos pedidos e fundamentos apresentados pela parte – Nulidade da sentença por ausência de fundamentação – Inocorrência – Penhora de imóvel deferida nos autos do cumprimento de sentença (proc. nº 0000936-84.2021.8.26.0100) – Embargante alega que reside no imóvel há mais de 30 (trinta) anos, tratando-se de bem de família, a sustentar, assim, sua impenhorabilidade – Imóvel em questão que não é de propriedade da embargante – Bem que foi transmitido, a título de conferência de bens, a Tejo Empreendimentos e Participações Ltda – Utilização do bem como residência pela embargante que, isoladamente considerada, não implica na caracterização de bem de família, sendo imprescindível que o ocupante seja titular do domínio do imóvel, o que não se verifica no caso em questão – Jurisprudência do STJ que admite, excepcionalmente, a impenhorabilidade do bem de família a imóvel de titularidade de pessoa jurídica, desde que “se trate de pequeno empreendimento familiar, cujos sócios sejam seus integrantes e a sua sede se confunda com a moradia deles” – Circunstâncias dos autos que não se amoldam ao precedente em questão – Impenhorabilidade do bem imóvel que, sob



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

0022886-47.2024.8.26.0100 - lauda 6

qualquer aspecto, não se sustenta, devendo ser mantida a constrição deferida pelo D. Juízo de origem _ Sentença mantida _ Recurso desprovido.” (TJSP, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Apelação Cível nº 1036455-06.2021.8.26.0100, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. em 10.05.2022 _ grifado).

Portanto, desnecessária a produção de outras provas, presentes os pressupostos processuais, bem como demais condições da ação, indefiro o pedido de dilação probatória e passo ao julgamento antecipado do feito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os documentos juntados aos autos, inclusive aqueles referentes à cessão dos direitos sobre o registro marcário (fls. 130/132 e 133/142), demonstram que a parte requerida é titular de inúmeras marcas, na apresentação mista e nominativa, que se relacionam com a expressão "VIVARA" (fls. 19/21 e 353/414), que é utilizada em suas atividades ao menos desde 1983 (fl. 251), referentes à comercialização de jóias e acessórios.

Ademais, é incontroverso dos autos que os requerentes atuam, por meio de empresários individuais de sua titularidade, com o comércio de bijuterias e outros acessórios utilizando-se da marca "SIGVARA" e "SIGVARA ACESSÓRIOS" (fls. 21/22), inclusive no seu domínio "sigvaraacessorios.com.br" (fls. 436/437) e nas suas páginas em redes sociais denominadas "@sigvara.acessorios" (fl. 23). Tal circunstância é confirmada por ambas as partes.

Por esse motivo, a parte requerida encaminhou à requerente notificação extrajudicial solicitando a cessação da utilização da marca "SIGVARA", sob o argumento de que esta violaria as marcas "VIVARA" de sua titularidade (fls. 18/43 e 230/243).

Pois bem.

De acordo com a Lei n. 9.279/96, sendo a marca o sinal distintivo visualmente perceptível que identifica o produto ou serviço (artigo 122), cabe 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).

As marcas de titularidade da reconvinte estão registradas nas apresentações mistas e nominativas. No caso das marcas mistas, a proteção é conjunta em relação aos elementos nominativo e figurativo do registro.

Do cotejo dos documentos juntados aos autos, considero demonstrada a violação 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

0022886-47.2024.8.26.0100 - lauda 7

marca de titularidade da parte requerida pela marca utilizada pela parte requerente. Confira-se:

| Marca registrada da Ré | Elemento explorado pelos Autores |
|------------------------|----------------------------------|
| | |

No caso, verifico a semelhança visual das marcas utilizadas pelas partes, tendo em vista que além de ser idêntica a fonte, ambas as marcas contém fundo preto e letras em caixa alta, na cor branca e com estilização minimalista, o que torna evidente a possibilidade de causar confusão aos consumidores, em especial tendo em vista que as partes atuam em ramo semelhante.

Nesse ponto, destaco que apesar das alegações da parte autora no sentido de que apenas comercializaria bijuterias, fato é que o ramo mercadológico é semelhante ao da parte requerida, que vende jóias e outros acessórios, sendo certo, ainda, que o fato de que a parte autora não comercializa produtos em lojas físicas é irrelevante, porquanto a requerida também vende seus produtos pela *internet*.

No mesmo sentido, em relação à possibilidade de equiparação dos ramos mercadológicos em que atuam as partes, observe-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 124, XIX, DA LEI N. 9.279/96. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DE MARCA IDÊNTICA À OUTRA JÁ REGISTRADA PARA PRODUTO AFIM. TIC TAC (BOLACHA RECHEADA) CONSTITUI REPRODUÇÃO DA MARCA TIC TAC (BALA). PRODUTOS QUE GUARDAM RELAÇÃO DE AFINIDADE. INDEFERIMENTO DO REGISTRO QUE DEVE SER MANTIDO. 1. Pretensão da autora de anular o ato do INPI que indeferiu o registro da marca TIC TAC para a distinção de biscoitos recheados. 2. **Marca nominativa que configura reprodução de marca já registrada, TIC TAC, distintiva de bala.** 3. **Produtos que guardam relação de afinidade, pois se inserem no mesmo nicho comercial, visando a um público consumidor semelhante e utilizando os mesmo canais de comercialização.** 4. **Aplicação do princípio da especialidade que não deve se ater de forma mecânica à**



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

0022886-47.2024.8.26.0100 - lauda 8

Classificação Internacional de Produtos e Serviços, podendo extrapolar os limites de uma classe sempre que, pela relação de afinidade dos produtos, houver possibilidade de se gerar dúvida no consumidor. 5. Caso concreto em que a concessão do registro pleiteado pela autora ensejaria, no consumidor, uma provável e inverídica associação dos biscoitos recheados com as pastilhas TIC TAC comercializadas pelas rés. 6. Indeferimento do registro que deve ser mantido, à luz do art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/96. 7. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (REsp n. 1.340.933/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 17/3/2015 – grifado).

Ademais, em relação à marca nominativa de titularidade da parte requerida, observo que a semelhança gramática e fonética do elemento nominativo utilizado pelas partes é evidente, considerando-se que a marca da requerida contém apenas duas letras diferentes da marca da requerente, o "S" e o "G".

Aliás, destaco que não se pode dizer que o vocábulo "VIVARA" seria de alguma forma evocativo ou genérico, tendo em vista que a marca da autora não tem qualquer correlação com nome ou qualidade dos produtos ou serviços que designa, tampouco com palavra comum do idioma português.

Nesse sentido, confira-se julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, que já reconheceu a marca "VIVARA" da parte requerida como marca forte:

Ação cominatória de abstenção de cópia de marca, conjunto-imagem e nome de estabelecimento promovida pela titular da marca "Vivara", cumulada com pedidos indenizatórios. Tutela de urgência negada. Agravo de instrumento. **Marca forte, arbitrária, criativa, que não guarda relação conceitual com os produtos que visa assinalar. Não tendo qualquer correlação com o nome ou qualidade dos produtos ou serviços que designa, goza de ampla proteção (doutrina de LÉLIO DENICOLI SCHMIDT). Evidente, pela prova angariada aos autos até o presente momento – o que se diz sob a ótica do consumidor, que é como se coloca o juiz em situações como a presente:** doutrina de WALDEMAR FERREIRA e CELSO DELMANTO – a aparência de bom direito, sendo intuitivo o perigo na demora, diante do risco de deterioração da marca, não se deve titubear, cabendo, de pronto, tutelar o direito mais provável (doutrina de LELIO DENICOLI SCHMIDT e PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA). Ausência, todavia, de "periculum in mora" no tocante ao nome



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

0022886-47.2024.8.26.0100 - lauda 9

empresarial. Decisão reformada. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento. (TJSP; Agravo de Instrumento 2099309-57.2023.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 09/08/2023; Data de Registro: 14/08/2023 – grifado).

Diante do exposto, a violação da marca da reconvinte pela reconvinda restou demonstrada, circunstância que é reforçada, ainda mais, tendo em vista que a parte autora pleiteou o registro da marca "SIGVARA" perante o INPI, no processo administrativo n. 926016580, mas, após oposição da ora requerida (fls. 219/229), o pedido foi indeferido pela autarquia federal, sob o argumento de que o registro reproduziria ou imitaria, no todo ou em parte, nos termos do artigo 124, inciso XIX, da Lei de Propriedade Industrial, diversos registros marcários de titularidade da ora reconvinte, justamente referentes à marca "VIVARA" (fls. 522/523).

Nesse quadro, verifico a prática de concorrência desleal por parte da reconvinda, em razão da violação do registro marcário de titularidade da reconvinte, na medida em que dos elementos constantes dos autos pode ser extraído o perigo de confusão aos consumidores e associação indevida entre as partes, o que demonstra que a conduta da requerida se amolda à hipótese do artigo 195, incisos III, IV e V, da Lei n. 9.279/1996.

Nem se diga que não houve intenção da reconvinda em praticar concorrência desleal, ou que a reconvinte não teria demonstrado qualquer prejuízo ou confusão de clientela. 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 dos reconvindos foi eivada de ilicitude.

Como bem destaca Fábio Ulhoa Coelho (*Curso de Direito Comercial*, v. 1, 19ª 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 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".



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

0022886-47.2024.8.26.0100 - lauda 10

Constatada a violação da marca da reconvinte, de rigor a condenação da parte reconvinda à obrigação de não fazer para que se abstenham de fazer uso, por si ou por meio de terceiros, por qualquer meio ou forma, inclusive na rede mundial de computadores, a qualquer título, para fins comerciais ou quaisquer outros, do termo "SIGVARA", em conjunto ou isoladamente, ou de qualquer outro sinal que contenha, se assemelhe, ou possa causar confusão com as marcas registradas "VIVARA" da reconvinte.

Além de o artigo 195 da Lei n. 9.279/1996 tipificar as condutas que caracterizam o crime de concorrência desleal, na esfera cível, o artigo 209 da mesma Lei estabelece:

"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".

No caso, impõe-se a condenação da parte reconvinda ao pagamento de indenização por danos materiais e por danos morais, conforme requerido pela parte reconvinte, pois, no caso de uso indevido de marca, os danos materiais e morais, 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.



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

0022886-47.2024.8.26.0100 - lauda 11

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 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". (STJ, REsp 1327773/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 15/02/2018)

Na mesma esteira é a jurisprudência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do Egrégio 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



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

0022886-47.2024.8.26.0100 - lauda 12

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 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. 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.

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 reconvinda, tempo de violação da marca de titularidade da reconvinte, capacidade econômica das partes e intensidade do dolo, entendo que o valor de R\$ 30.000,00 se mostre adequado para o caso em análise.

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 em 13/6/2022, data do envio de notificação extrajudicial pela Vivara aos autores (fls. 18/43 e 230/243), 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.



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

0022886-47.2024.8.26.0100 - lauda 13

Assim, impõe-se a extinção do processo em relação à ação principal e a procedência dos pedidos formulados na reconvenção.

Posto isso:

(a) **JULGO EXTINTO** o processo em relação à ação principal, com fulcro no artigo 485, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, reconhecendo a incompetência absoluta deste juízo para analisar a questão veiculada nestes autos.

Diante do princípio da causalidade, condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que, de acordo com o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, fixo em R\$ 3.000,00.

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

Considerando a superveniência da Lei n. 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).

(b) **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados em sede de reconvenção, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar os reconvindos:

(i) à obrigação de não fazer para que se abstenham de fazer uso, por si ou por meio de terceiros, por qualquer meio ou forma, inclusive na rede mundial de computadores, a qualquer título, para fins comerciais ou quaisquer outros, do termo "SIGVARA", em conjunto ou isoladamente, ou de qualquer outro sinal que contenha, se assemelhe, ou possa causar confusão com as marcas registradas "VIVARA" da reconvinte, sob pena de multa diária de R\$1.000,00 (mil reais) até o limite de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da necessidade de majoração, em caso de reiterado descumprimento;

(b) ao pagamento de indenização por danos materiais causados à parte autora, nos



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

0022886-47.2024.8.26.0100 - lauda 14

termos dos incisos do artigo 210 da Lei n. 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;

(c) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigidos monetariamente desde a data de hoje e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde 13/6/2022, nos termos da fundamentação acima e das Súmulas 362 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Em razão da sucumbência, condeno a parte reconvinada ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios dos patronos da parte autora, que, nos termos do artigo 85, § 2º, 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 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. 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).

Eventual requerimento de **início da fase de liquidação, em relação à parte ilíquida da condenação**, deverá ser formulado mediante protocolo de petição especificada como liquidação por arbitramento (**classe 151**), quando do cadastramento pelo patrono, a fim de que seja observado o regular processamento pelo sistema SAJPG5-JM.

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 ou de liquidação de sentença, no momento do cadastro



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

0022886-47.2024.8.26.0100 - lauda 15

de futuras petições, atentem-se os advogados ao uso do número do incidente processual criado para a fase de cumprimento de sentença ou para a liquidação de sentença, evitando-se sejam cadastradas como novos incidentes, a prejudicar o célere andamento processual.

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

P.R.I.C.

São Paulo, 25 de fevereiro 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

0022886-47.2024.8.26.0100 - lauda 16