



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **1015617-71.2023.8.26.0100**
 Classe - Assunto **Procedimento Comum Cível - Concorrência desleal**
 Reconvinte e Requerente: **Sanclair Sant'ana Torres e outro**
 Requerido e Reconvindo: **Sanclair Sant'ana Torres e outro**

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. **Andre Salomon Tudisco**

Vistos.

Trata-se de ação cominatória de obrigação de não fazer c.c. Indenização ajuizada por *MURAL CASA DE CULTURA LTDA*, em face de *SANCLAIR SANTANA TORRES*.

Sustenta a autora, em síntese, que é sociedade que atua no ramo de eventos, tendo o requerido como sócio até a data de 10 de setembro de 2020, tendo formalizado sua saída da sociedade, com assinatura de alteração do contrato social, apenas em meados de 2021. Ocorre que a requerida realizava seus eventos à Rua Luiz Murat, 370, cuja locação foi firmada em nome do requerido. Com a dissolução parcial da sociedade, o requerido passou a realizar eventos por ele produzidos no imóvel, utilizando-se da mesma identidade visual da Autora, e um nome muito semelhante, passando a apresentar-se como sucessor da requerida e difamando seu representante legal nas redes sociais. Pugna, então, pelo reconhecimento da prática de concorrência desleal, condenando-se o requerido na obrigação de não fazer, consistente na não utilização da marca "Mural", "Murat" ou assemelhado, bem como da identidade visual, bem como seja condenado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Manifestação prévia do requerido às fls. 71/81.

Foi concedida a tutela antecipada requerida, para determinar que o requerido se

1015617-71.2023.8.26.0100 - lauda 1



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

abstenha do uso da marca "MURAL" e "MURAT", nas formas acima indicadas, sob pena de multa diária de R\$1.000,00, observando-se o teto de R\$30.000,00 (fls. 106/109).

Contestação e reconvenção às fls. 113/130. Sustenta, em síntese, que apesar da alteração do contrato social, ostenta a posição de sócio e fato da requerente e, nessa condição, faz jus aos direitos correlatos, o que importa concluir inexistir a propriedade exclusiva sobre a marca "Mural", muito menos a alegada concorrência desleal. Aduz, ainda, que a marca registrada pela Parte Autora compreende a expressão "Mural Casa de Cultura", com o uso de grafismo especial e letras ligadas a um elemento figurativo, muito diversa do logotipo em que se baseia para a alegação de concorrência desleal o qual, inclusive, já é objeto de pedido de registro pelo requerido junto ao INPI. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em reconvenção, requer a declaração do direito ao uso da marca "Murat Casa de Cultura", cujo requerimento, junto à autarquia competente, restou formulado com exclusividade pelo Requerido.

Réplica e contestação à reconvenção às fls. 162/172.

Intimadas a especificarem provas, a requerente pugnou pelo julgamento antecipado do feito (fls. 186), enquanto o réu requereu a produção de prova oral e pericial (fls. 187).

É o relato do necessário. DECIDO.

Primeiramente, cumpre anotar que não há falar em reconhecimento de conexão da presente ação com aquela de número 1031350-77.2023.8.26.0100, como pretende o requerido às fls. 187. Isso porque naquela ação se pretende o reconhecimento da existência de

1015617-71.2023.8.26.0100 - lauda 2



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

sociedade de fato entre as partes, mesmo após a alteração do contrato social que previu a retirada do requerido na sociedade. Ocorre que, mesmo que tal reconhecimento seja procedente, não impactará o julgamento da presente ação, pois aqui se verifica a legalidade, ou não, da utilização de logotipo semelhante à da requerente, o que alegadamente gerou concorrência desleal. Assim, inexistindo coincidência de causa de pedir ou risco de julgamento conflitante, não há se falar em reconhecimento de conexão.

Possível ainda o julgamento antecipado do mérito, uma vez que a prova oral requerida pretende a demonstração da existência de sociedade de fato – que como visto não influencia no presente julgamento – e a prova pericial é desnecessária, sendo verificável de plano a semelhança entre os logotipos objeto da ação. Assim, possível o julgamento antecipado do mérito nos termos do artigo 355, I, do CPC.

No mérito, os pedidos são procedentes.

Os documentos acostados aos autos demonstram que a autora é titular da marca mista “MURAL CASA DE CULTURA”, com especificação para a classe NCL(11) 41 (fls. 39), atuando, inicialmente, como casa de shows e de eventos culturais. Ocorre que após a pandemia de Covid-19, a requerente decidiu ampliar suas atividades, especialmente para o oferecimento de alimentação regional e, para tanto, participaram de consultoria especializada, que culminou na mudança de sua identidade visual, conforme se observa do vídeo acessado pelo link: <https://www.youtube.com/watch?v=TPJc2mHOXJg>, em época que o requerido ainda atuava como sócio do empreendimento.

Contudo, após a retirada do requerido da sociedade, este passou a exercer atividade concorrente – de promoção de eventos culturais e oferecimento de alimentação – no



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

mesmo endereço em que atuava a requerente e utilizando-se de logotipo praticamente idêntico àquele alterado após consultoria, com fontes e cores idênticas, apenas com leve indicação da mudança da letra "L" pela letra "T", conforme se verifica das imagens abaixo:



Nada obstante o requerido ter depositado pedido de concessão de marca mista do logotipo acima indicado, é possível concluir que houve abuso de direito do requerido ao registrar marca praticamente idêntica àquela anteriormente utilizada pela sociedade requerente, hipótese em que seria possível a aplicação do direito de precedência, nos termos do art. 129, §1º da Lei de Propriedade Industrial (LPI).

Ainda que o elemento visual acima não se refira àquele registrado pela autora junto ao INPI, tal fato é irrelevante para a solução da lide, na medida em que esta versa sobre



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

concorrência desleal, conforme anotado no Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento de número 2058725-45.2023.8.26.0000 e, ainda, verifica-se que a requerida se vale de marca com similaridade ideológica.

Com efeito, considera-se imitação ideológica aquela verificável quando da utilização de sinais, supostamente distintivos, que criam confusão mediante a reprodução da mesma ideia transmitida por marca anteriormente registrada.

Sobre o tema deve ser citada a doutrina de GAMA CERQUEIRA:

" Outra forma de imitação, que se pode denominar ideológica, é a que procura criar confusão com a marca legítima por meio da idéia que esta evoca ou sugere ao consumidor. Há marcas que despertam a idéia do produto a que se aplicam ou de alguma de suas qualidades, ou que sugerem uma idéia qualquer, sem relação direta com o produto assinalado. O emprego de marca que desperte a mesma idéia que a marca legítima, mesmo que seja materialmente diversa, pode estabelecer confusão no espírito do consumidor, induzindo-o em erro. " (Tratado de Propriedade Industrial. 2ª ed. RT. p. 918)

Nesse contexto, ainda que não haja exata similitude entre as expressões utilizadas, há relevante plausibilidade na afirmação de que, ao optarem por designativo que promove inevitável associação no mercado consumidor, a requerida tenta encurtar o caminho de divulgação e consolidação de sua marca, ainda mais considerando que atua no mesmo imóvel em que anteriormente atuava a requerente, certo de que informa, em post na rede social, que é sucessora da requerida (fls.) e que o sócio da requerente foi excluído da sociedade, conduta que se enquadra como concorrência desleal, nos termos do art. 195, incisos I a III, da LPI.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Conclui-se, portanto, que restou demonstrada a violação aos direitos da autora, sendo inegável que a violação aos direitos de propriedade autoral e industrial causou confusão no consumidor e desvio de clientela, sobretudo em se tratando de aproveitamento parasitário de marca de grande relevo em território nacional, nos termos do artigo 195 da Lei n. 9.279/96, notadamente em seus incisos I a III.

Assim, uma vez caracterizada a concorrência desleal, devem ser reparados os danos materiais e morais à ela

Com relação aos danos materiais e morais, entendimento do E. Tribunal de Justiça:

“Propriedade industrial. Ação cominatória, cumulada com pedido indenizatório. Utilização indevida de referências denigratórias à marca autora em publicidade veiculada pela ré. Direito de exclusividade de utilização. Uso de marca alheia para fins de concorrência desleal. Abusiva depreciação da concorrente. Ilícito demonstrado. Dano material presumido e cuja indenização se deve apurar em liquidação. Dano moral devido. Sentença revista. Recurso provido” (TJSP - 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial – Ap. 1029510-76.2016.8.26.0100 – rel. Des. Claudio Godoy – j. 27/11/2017).

Os danos morais, da mesma forma, são presumidos.

No caso, tendo em vista o porte da requerida, o valor de R\$ 10.000,00 se faz adequado para ressarcir autora sem configurar enriquecimento ilícito, dada a atuação da requerida que é restrita a uma cidade no território nacional.

Outrossim, no que diz respeito aos danos materiais, serão aferidos em posterior fase de liquidação, nos termos do art. 210 da LPI.

Já o pedido reconvenicional deve ser julgada improcedente. Isso porque, ao se



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

reconhecer que a utilização do símbolo a que se pretende a inscrição gera concorrência desleal, a permissão à sua utilização exclusiva pelo requerido, naquelas condições, geraria autorização para a infração concorrencial aqui reconhecida. Ademais, a concessão de autorização legal genérica para utilização de logotipo não se coaduna com o princípio da autonomia privada.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS iniciais e IMPROCEDENTES os pedidos reconventionais, para determinar a extinção do processo nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, tornando definitiva a tutela de urgência, para: (i) condenar os requeridos ao cumprimento de obrigação de não fazer, consistente em se abster do uso da marca "MURAL" e "MURAT", nas formas acima indicadas, ou quaisquer outros que se confundam com os sinais característicos do Autor; (ii) condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 210 da LPI, e de danos morais, fixadas em R\$ 10.000,00, sendo os valores acrescidos de correção monetária pelos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contados da data desta decisão, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

P.I.C.

São Paulo, 20 de junho de 2023.

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