



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

SENTENÇA

Processo Digital nº: **1070884-28.2023.8.26.0100**
 Classe - Assunto: **Procedimento Comum Cível - Marca**
 Requerente: **Crossfit, Llc.**
 Requerido: **Eco Vidas Reciclagens Ltda**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fernanda Cristina da Silva Ferraz Lima Cabral**

Vistos.

CROSSFIT, LLC, pessoa jurídica de direito privado qualificada nos autos, ajuizou a presente ação inibitória de uso de marca e prática de concorrência desleal, cumulada com perdas e danos, em desfavor de **ECO VIDA RECICLAGENS LTDA.**, alegando, em síntese, que detém o registro da marca “CROSSFIT”, para identificar seus serviços de atividades físicas e similares, e que, recentemente, tomou conhecimento de que a ré lançou no mercado uma linha de pisos denominada “CROSSFIT”, cuja principal aplicação ocorre precisamente em academias de ginástica, utilizando-se indevidamente da marca registrada, passando a ideia equivocada de que teria alguma relação com a empresa a autora e, por conseguinte, induzindo o consumidor em erro e auferindo lucro de modo parasitário, e em que pese tenha sido notificada a se abster de utilizar a marca, argumentou que a expressão “CROSSFIT” é genérica e, portanto, não pode ser utilizada com exclusividade por seu titular e, ainda, que as atividades desempenhadas pelas partes são totalmente diferentes, o que afasta a possibilidade de confusão pelos consumidores. Além disso, depositou o pedido de registro de nº 909.176.981 para a marca mista “CROSSFIT PISOS”, que restou indeferido pelo INPI. Diante dos fatos, pugnou pela concessão de tutela antecipada para que a ré se abstenha do uso da marca “CROSSFIT” e quaisquer de suas variações, a exemplo de CROWN.FIT, CROSSFT, CFT, CF, CFIT, em qualquer meio e a qualquer título, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00, e, ao final, 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

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

procedência da ação, para confirmação da liminar e transferência definitiva do nome de domínio <https://www.crossfitpisos.com.br/> para a autora, e condenação da ré ao pagamento dos danos decorrentes do uso indevido da marca, além de indenização por danos morais, no importe de R\$ 50.000,00, tudo devidamente corrigido e acrescido das verbas de sucumbência (fls.01/36).

Com a inicial vieram documentos (fls. 37/266).

A análise do pedido de tutela antecipada foi postergada para depois do contraditório (fls.275/276).

A ré se manifestou pelo indeferimento da liminar (fls.280/292).

Às fls.293/312, sobreveio contestação, na qual a ré sustentou, em suma, que as atividades comerciais desempenhadas pelas partes são totalmente distintas, portanto, o uso da marca registrada, por si só, é incapaz de gerar confusão nos consumidores e configurar o aproveitamento parasitário, devendo prevalecer o princípio da especialidade. Alegou, ainda, não ter cometido qualquer conduta irregular capaz de trazer prejuízo de ordem material ou moral à autora, razão pela qual a ação deve ser julgada improcedente. Juntou documentos (fls.313/344).

Réplica às fls.351/366.

O pedido de tutela antecipada foi deferido às fls.367/369 e a ré opôs embargos de declaração (fls.372/379), rejeitado no mérito, dado o seu nítido caráter infringente (fls.382).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

1.O feito comporta julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC, pois a matéria controvertida é essencialmente de direito e a prova documental coligida pelas partes suficiente ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária maior dilação probatória.

2. Não havendo questões preliminares ou prejudiciais a enfrentar, no mérito, a ação é procedente.

3. Restou incontroverso nos autos que a autora detém o registro da marca "CROSSFIT", utilizada para identificar serviços de atividades físicas e similares (vide fls.55/67).

4. Também incontroverso que a ré lançou no mercado uma linha de pisos



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

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

denominada “CROSSFIT”, cuja principal aplicação ocorre precisamente em academias de ginástica, e embora notificada a se abster do uso da marca registrada, manteve-se inerte, sob o fundamento de que as atividades comerciais desempenhadas pelas partes são totalmente distintas e, portanto, incapaz de gerar confusão nos consumidores (fls.179/207).

5. Ocorre que, embora a ré sustente que a mera semelhança ou coincidência nominativa não expressa, por si, transgressão de direito marcário, visto que o ordenamento jurídico assegura a coexistência harmônica de marcas semelhantes no mercado, coibindo, apenas, os abusos e excessos porventura praticados, fato é que seu público-alvo consiste, essencialmente, em academias de ginástica, passando a ideia equivocada de que teria mesmo algum vínculo jurídico com a empresa a autora, quando, na verdade, não o tem.

6. Cumpre observar que, conquanto conste da ficha cadastral da Jucesp (fls.48/49) que o objeto social da parte ré é distinto do da autora, na medida em que ela (ré) atua na prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo, enquanto a autora na prestação de serviços atividades físicas e similares, na prática, a ré promove a comercialização de pisos de borracha e tem como principal consumidor academias de ginástica, conforme demonstram os prints extraídos de suas redes sociais, juntadas no bojo da inicial (vide fls.14/18).

7. Não bastasse isso, o pedido de registro da ré para a marca “CROSSFIT PISOS” foi indeferido em 19/02/2019 em razão da reprodução ou imitação, justamente, da marca “CROSSFIT” da autora, e o indeferimento foi mantido mesmo após a interposição de recurso administrativo (fls.209/260).

8. A Lei de Propriedade Industrial assegura em seu artigo 129 ao respectivo titular o uso exclusivo da marca no território nacional. Assim, a despeito da negativa genérica da ré, restou amplamente demonstrado que ela se valeu indevidamente da marca da autora para fomentar a sua atividade comercial, causando manifesta confusão no consumidor e, por via de consequência, ato de concorrência desleal.

9. A concorrência parasitária resta caracterizada sempre que identificada a exploração indevida do prestígio alheio, para promoção de produtos ou serviços, com o objetivo de captura indevida de clientela já fidelizada por empresa concorrente ordinariamente reconhecida no mercado, o que, sem dúvidas, é o caso dos autos.



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

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

10. Logo, não tendo sido demonstrada nenhuma das excludentes de responsabilidade previstas no artigo 132 da Lei n.º 9.279/1996, exsurge a responsabilidade civil da ré quanto ao uso indevido da marca registrada, na medida em que o titular da marca investe tempo, trabalho e dinheiro para angariar boa reputação diante do público e ser reconhecido no mercado, restando-lhe, sem dúvidas, o direito de colher os frutos de seu investimento.

11. Diante desse cenário, reputo estar caracterizada a ilicitude da conduta da ré, do que decorre o dever de se abster do uso da marca "CROSSFIT" e quaisquer de suas variações em qualquer meio e a qualquer título, inclusive por meio do domínio <https://www.crossfitpisos.com.br/> (que dever ser transferido à autora), bem como de ressarcir os danos materiais causados (lucros cessantes), em montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença segundo os parâmetros estabelecidos no artigo 210 da Lei 9.279/96, considerado o período em que a ré se utilizou indevidamente da marca "CROSSFIT" para comercialização de seus produtos.

12. Quanto aos danos morais, em razão da natureza imaterial do direito marcário, estes, assim como os danos materiais, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, configuram-se *in re ipsa*, bastando a comprovação da conduta ilícita, ao contrário do que sustenta a ré. Nesse sentido:

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 e 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**



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

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

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 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, QUARTATURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 15/02/2018) grifei

13. 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.

14. Com base nesses parâmetros, e também levando em conta o porte da ré e a recalcitrância dela em se abster do uso da marca mesmo após o indeferimento do registro



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

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

perante o INPI, bem como a capacidade econômica das partes e intensidade do dolo entendo que o valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra adequado para o caso em análise.

15. A quantia é acrescida de correção monetária desde a data do arbitramento e de juros moratórios de 1% ao mês desde a data do evento danoso, que se considera aqui a data em que a ré passou a fazer uso indevido da marca registrada, a ser apurado em sede de cumprimento de sentença, nos termos das Súmulas 362 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

16. Consigne-se, no mais, nos termos do artigo 489, §1º, IV do Código de Processo Civil, que as demais teses veiculadas pelas partes são incompatíveis com a fundamentação supra e inaptas a alterar a decisão ora proferida.

17. Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE** a presente ação movida por **CROSSFIT, LLC** em desfavor de **ECO VIDA RECICLAGENS LTDA**, extinguindo o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

(i) confirmar a liminar de fls.367/369 e determinar à ré que se abstenha total e absolutamente de usar a marca "CROSSFIT" ou outra que a ela se assemelhe, a qualquer título, oneroso ou gratuito, inclusive por meio do domínio <https://www.crossfitpisos.com.br/> (que dever ser transferido à autora), sob pena de multa de R\$ 1.000,00 por ato de descumprimento, limitada a 30 dias, sem prejuízo de eventual majoração ou adoção das medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC;

(ii) condenar a ré a pagar à autora indenização pelo dano material (lucros cessantes) em montante a ser apurado via perícia técnica em liquidação de sentença (artigos 509 e 510 do CPC), nos termos do artigo 210, II, da lei 9.279/96, pelo período em que utilizou indevidamente da marca registrada; e

(iii) condenar a ré a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora legais computados a contar da citação (Súmulas 54 e 362 do E. Superior Tribunal de Justiça).

Em razão da sucumbência, condeno a ré, ainda, ao pagamento das custas e



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

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

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo do artigo 85, § 2º, do CPC.

Ficam as partes advertidas de que a oposição de eventuais embargos de declaração com efeitos de mera reapreciação do quanto decidido serão tidos como protelatórios, podendo ser apenados com as sanções do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

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

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2024.

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