



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: **1067045-58.2024.8.26.0100**
 Classe - Assunto: **Procedimento Comum Cível - Marca**
 Requerente: **Impacta Gestão Empresarial e Participações Eireli**
 Requerido: **Easy Comercio de Utilidades Ltda**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **GUILHERME DE PAULA NASCENTE NUNES**

Vistos.

IMPACTA GESTÃO EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES propôs ação contra **EASY COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA**. Narra, em síntese, que adquiriu a marca “LORBEN” por meio de contrato de cessão de marca celebrado com a antiga titular (Tonina Comércio, Importação e Exportação Ltda), marca que se encontra registrada junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial; que, porém, a requerida utiliza-se de forma indevida da marca da requerente para comercialização de produtos na plataforma de vendas *on-line* Mercado Livre, o que verificou com a compra de produto no qual constatou marca diversa da sua, em divergência à declaração de conteúdo – tudo a configurar concorrência desleal e desvio de clientela e, conseqüentemente, desvio dos lucros decorrentes da venda dos produtos. Requer seja deferida a antecipação da tutela para que a parte requerida se abstenha total e absolutamente de usar a expressão “LORBEN” ou outra que a ela se assemelhe, como marca, a qualquer título, oneroso ou gratuito, até o provimento final desta ação, sob pena de ver-se obrigada ao pagamento da multa diária de R\$1.000,00, enquanto perdurar o atraso do cumprimento do preceito cominatório. Ao final, requer a confirmação da antecipação da tutela, condenando-se a parte requerida ao pagamento do valor de R\$ 30.000,00 a título de danos morais, bem como de indenização por danos materiais, a serem fixados por este juízo.

Determinada a emenda à inicial para retificação do valor da causa e deferida a tutela de urgência para determinar à parte requerida que “*se abstenha total e absolutamente de usar a expressão “LORBEN” ou outra que a ela se assemelhe, como marca, a qualquer título, oneroso ou gratuito, inclusive internet*” (fls. 154/162).

Contestação às fls. 175/189, na qual a parte requerida alega que o produto vendido é um produto sem marca e importado da china. Narra que sequer conhecia a marca “LORBEN” e nunca preencheu um anúncio com a referida marca. Aduz que no anúncio “catálogo” é o próprio



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

Mercado Livre quem redige os termos e acrescenta as características do produto ofertado, sendo vedado ao vendedor editar ou alterar o que foi publicado pelo Mercado Livre. Requer a improcedência da ação.

Réplica (fls. 207/224)

Instadas a se manifestarem sobre as provas que pretendem produzir (fls. 204), as partes informaram que não tem outras provas a produzir (fls. 225 e 223).

É o relatório. Fundamento e decido.

Ausentes questões preliminares e estando presentes os pressupostos processuais e demais condições da ação, os pontos controvertidos na presente lide constituem matéria de direito e, portanto, não demandam a produção de outras provas, além dos documentos juntados pelas partes. Assim, passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A parte autora narra que adquiriu a marca “Lorben” por meio de contrato de cessão de marca celebrado com a antiga titular (Tonina Comércio, Importação e Exportação Ltda). Alega que a parte requerida usa de forma indevida a marca da requerente para comercialização de produtos na plataforma de vendas do Mercado Livre.

Assim, afirma que a parte requerida desviou seus clientes e, conseqüentemente, prejudicou os lucros decorrentes da venda dos produtos, o que justifica indenização por danos materiais. Sustenta, ainda, que são devidos danos morais diante da prática de concorrência desleal e usurpação de sua clientela.

Pois bem.

No mérito, a ação é improcedente.

De acordo com a Lei n. 9.279/1996, 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).

No caso, a parte autora juntou aos autos diversos certificados de registros referentes a marcas mistas e nominativas sem ao menos indicar quais delas estaria sendo violadas. De todo o modo, compulsando os autos, observo que a parte autora é titular das marcas mista e nominativa “Lorben”, registradas no INPI sob os processos nos. 916032728, 918493960, 921308817, 921309090, 921310528, 921310749, 921310870, 921311036 e 921311141, conforme certificados



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

de fls. 120/132.

Em primeiro lugar, a alegação da parte autora não se sustenta diante do princípio da especialidade que rege a proteção marcária. A proteção assegurada à marca recai sobre produtos ou serviços correspondentes à atividade do requerente, visando a distingui-los de outros idênticos ou similares, de origem diversa¹.

Com efeito, tal princípio impõe a avaliação de se o grau de semelhança ou relação entre os produtos ou serviços distinguidos pelos sinais em cotejo pode levar o consumidor à confusão ou associação indevida (TJSP, Apelação Cível nº 1079844-75.2020.8.26.0100, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Grava Brazil, j. em 14.06.2024).

No caso, os produtos protegidos pelas marcas da parte autora não apresentam qualquer semelhança ou relação com o produto vendido pela parte requerida. Enquanto a proteção garantida à parte requerente se estende a produtos diversos, tais como abafadores para chaleiras, ábaco de brinquedo, acetona (removedor de esmalte de unhas), capas de assento para veículos, alarmes sonoros, almofadas de ar para uso medicinal, adegas elétricas e microfones (fls. 95/96 e 99/118), o produto comercializado pela parte requerida é uma barra de ferro para exercício (fls. 133/136).

Portanto, à luz do princípio da especialidade, entendo que não há semelhança ou relação entre os produtos que possa levar o consumidor à confusão ou associação indevida.

Em segundo lugar, entendo que a parte autora pretende, com esta lide, garantir direito sobre marca que não há qualquer indício ou prova de que seja efetivamente utilizada em suas atividades.

A Lei de Propriedade Industrial impõe a obrigatoriedade de uso das marcas registradas. De acordo com o inciso III do art. 142 da referida lei, o registro da marca se extingue pela caducidade. Nesse sentido, o §1º do art. 143 estabelece que não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.

No caso, verifico que, inicialmente, a parte requerente afirma que atua como prestadora de serviços. Posteriormente, altera sua narrativa e alega que exerce a atividade de fabricação e comercialização de produtos.

Já o objeto social previsto no contrato social não condiz com a informação apresentada,

¹ 5 BRASIL, Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Manual de Marcas. Disponível em: https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca#24-Princ%C3%ADpios-legais. Acesso em 15.08.2024.



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

constando as atividades de levantamento de informações, intermediação e agenciamento de serviços, cobranças extrajudiciais e serviços de escritório e apoio administrativo (cláusula 2ª, fls. 26).

Assim, não só não há indício ou prova de que a marca seja efetivamente utilizada em suas atividades, como há contradição nos fatos apresentados e objeto social que não condiz com as atividades e produtos relacionados à marca registrada.

Dessa forma, considero que não há violação da marca de titularidade da parte autora, nem atos de concorrência desleal cometidos pela parte requerida, de forma que se impõe a improcedência dos pedidos autorais.

Diante disso, **JULGO IMPROCEDENTES** os pedidos formulados pela parte autora, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Portanto, **revogo** a tutela de urgência deferida às fls. 154/162.

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, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa.

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 28 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).

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

Eventual requerimento de cumprimento de sentença, 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.



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

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

P.R.I.

São Paulo, 13 de setembro de 2024.

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