



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SOROCABA**  
**FORO DE SOROCABA**  
**4ª VARA CÍVEL**  
**RUA 28 DE OUTUBRO, 691, Sorocaba - SP - CEP 18087-082**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min**

**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **1000364-65.2018.8.26.0602**  
 Classe - Assunto: **Procedimento Comum Cível - Marca**  
 Requerente: **Photon Training Produtos Terapêuticos Ltda Epp**  
 Requerido: **KENKO PREMIUM COMERCIO DE COLCHOES E PRODUTOS TERMICOS EIRELI**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Marcos José Corrêa**

Vistos.

Trata-se de ação de condenação a obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, com pedido de antecipação de tutela, proposta por Photon Training Produtos Terapêuticos Ltda Epp em face de Kenko Premium Comércio de Colchões e Produtos, em que se pretende a condenação da requerida a abster-se de utilizar a expressão "Photon" em seus produtos e ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados pela autora.

Alega a autora que é detentora da marca "Photon" registrada no INPI e a expressão representa a tecnologia avançada que é utilizada em seus produtos, parte integrante de um catálogo de mais de 100 (cem) itens de mercadorias.

Sustenta que a conduta da ré em utilizar a expressão registrada configura a prática de concorrência desleal, pois confunde os consumidores com seus produtos que seriam imitações de sua tecnologia, chegando ao ponto de ser demandada em juízo como se a ré fosse; requereu, portanto, condenação em multa diária de R\$ 1.000,00 (mil reais), para o descumprimento da tutela antecipada, consistente na obrigação de se abster da utilização da expressão que é detentora. Por fim, requereu a procedência do pedido de obrigação de fazer e de pagamento de indenização por danos morais, no valor de R\$ 50.000,00 (Emenda à inicial de fls.81/82), bem como, ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Juntou procuração e documentos, às fls.10/48.

A ré, citada, apresentou contestação, às fls.112/127. Preliminarmente,

**1000364-65.2018.8.26.0602 - lauda 1**



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SOROCABA**  
**FORO DE SOROCABA**  
**4ª VARA CÍVEL**  
**RUA 28 DE OUTUBRO, 691, Sorocaba - SP - CEP 18087-082**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min**

pugnou pela retificação da razão social cadastrada nos autos; a incompetência absoluta de foro, uma vez trata-se de pessoa jurídica com sede em Porto Alegre-RS, nos termos do art.53, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil.

No mérito, pugnou pela improcedência das pretensões. Alegou que atua no mesmo ramo da autora desde 1989, bem como, a existência de parceria com a mesma até o ano de 2014. Impugnou a documentação apresentada com a inicial, apontando ilegibilidade ou impropriedades com relação às datas das postagens e a data do registro da marca junto ao INPI e, ainda, a ausência de ata notarial ou comprovação documental suficiente. Prosseguiu sua defesa, negando a existência de concorrência desleal e a configuração de danos morais, pois não utiliza a expressão "Photon" em seu nome/razão social, em suas campanhas de vendas e em seus sites; quanto aos danos morais em decorrência das demandas judiciais que a autora suportou, afirmou que as alegações são infundadas e não fazem prova do dano moral. Após, teceu explicações acerca da distinção entre o componente "photon" e a expressão registrada com a mesma grafia. Por fim, requereu a improcedência da ação. Juntou procuração e documentos, às fls.57/138.

O autor apresentou réplica, às fls.187/194.

Instadas as partes às provas, a parte autora manifestou-se pela produção de prova testemunhal e apresentou nova prova documental (fls.302/306), enquanto a parte ré reafirmou a incompetência do juízo e manifestou-se pelo depoimento pessoal do autor e requereu prova testemunhal e documental (fls.307/311).

As fls. 487, sobreveio decisão acolhendo a preliminar de incompetência de foro, da qual a autora interpôs Agravo de Instrumento (fls. 497/506), mantendo-se o processamento do feito neste Juízo.

O feito foi saneado, as fl.507, abrindo-se prazo às partes para concordarem com a designação de audiência por meio de vídeo e conferência.

Posteriormente, as fl.523, em reconsideração à determinação anterior, foi encerrada a instrução, ante a desnecessidade da designação de audiência, oportunizando às partes apresentarem alegações finais. Embargos de declaração intempestivos não analisados em fl.563.

Alegações finais apresentadas apenas pelo autor, as fls. 530/539.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SOROCABA**  
**FORO DE SOROCABA**  
**4ª VARA CÍVEL**  
RUA 28 DE OUTUBRO, 691, Sorocaba - SP - CEP 18087-082  
**Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min**

**É o relatório.**

**Fundamento e decido.**

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, eis que desnecessária a produção de outras provas que não as existentes nos autos.

As preliminares já foram objeto de análise e decisão no bojo dos autos.

No mérito, a ação é procedente em parte.

A parte autora é detentora do registro da marca "Photon", perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, para garantia da propriedade e do uso exclusivo da marca "Photon", referente a produtos de colchões, colchonetes, travesseiros, assentos, almofadas e encostos (fls.47/48), mesmo ramo de atividade e de mercadorias comercializadas pela parte ré.

A Constituição da República de 1988, art. 5º, inciso XXIX, dispõe que a proteção das marcas, nomes de empresas e outros signos distintivos possui o *status* de garantia e direito fundamental.

Assim, não se olvida que o registro da marca contém o escopo de garantir os direitos ou interesses tanto de seu titular, quanto dos adquirentes de produtos e serviços, por meio do qual aferem a origem e a qualidade dos tais.

Nessa seara, o referido registro confere ao seu titular a prerrogativa de compelir ou fazer cessar a utilização de nome, sinais ou expressão idêntica ou semelhante, conforme a proteção conferida na Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279 de 1996).

Em que pese o direito de uso exclusivo não seja absoluto, prevê o inciso XIX do art. 124 da Lei nº 9.279 de 1996, que este será oponível a produtos ou a serviços idênticos, semelhantes ou afins, tendo em vista a possibilidade de induzir o consumidor em erro ou de associação com marca distinta, bem como, evitando o desvio ilegal de clientela, elemento caracterizador da concorrência desleal.

No caso em tela, a parte autora apresentou farta documentação em que apresenta as imagens do site da empresa ré, contendo produtos que revela explicitamente a expressão registrada, inclusive fazendo prova da data da captação das imagens (fls.304/306). Não obstante, admitiu a ré que continha anúncios com a expressão de mesma



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SOROCABA**  
**FORO DE SOROCABA**  
**4ª VARA CÍVEL**  
**RUA 28 DE OUTUBRO, 691, Sorocaba - SP - CEP 18087-082**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min**

grafia (fl.124), mas sustentou que se tratava apenas de um componente do produto, e não da marca em questão.

A alegação de que se trata apenas de um componente do produto, conforme a tese da ré, não merece prosperar: primeiro, em razão do direito concedido pelo registro, pois, do contrário, inócua seria a proteção concedida e não surtiria efeitos comercialmente e juridicamente; em segundo lugar, porque as partes atuam comercialmente no mesmo ramo de produtos (o qual, aliás, é bastante específico), de colchões magnéticos e afins, com potencial indubitável de gerar confusão para os consumidores.

Quanto aos danos morais, demonstrado o registro da marca junto ao INPI pela autora e comprovada a utilização indevida da mesma pela ré, conforme entendimento adotado pela jurisprudência pátria, procede o pedido de indenização, independentemente da comprovação do prejuízo.

Neste sentido, confira-se:

***“RECURSO ESPECIAL. CONTRAFAÇÃO DE MARCA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FALSIFICADOS. CRITÉRIO A SER UTILIZADO PARA QUANTIFICAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO IN RE IPSA. (...) 8- A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de entender cabível a compensação por danos morais experimentados pelo titular de marca alvo de contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade. 9- Recurso especial parcialmente provido.” (REsp n. 1.674.370/SP, relatora Ministra Nancy Andriahi, Terceira Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 10/8/2017) - (grifei).***

Entretanto, o valor pleiteado é muito elevado. Deve-se considerar a condição socioeconômica dos envolvidos, a intensidade da ofensa, o seu grau de repercussão, baseando-se sempre nos critérios da proporcionalidade e equidade, de forma a evitar o enriquecimento ilícito e possibilitar, ainda, a finalidade dissuasiva futura desta decisão.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SOROCABA**  
**FORO DE SOROCABA**  
**4ª VARA CÍVEL**  
**RUA 28 DE OUTUBRO, 691, Sorocaba - SP - CEP 18087-082**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min**

Portanto, levando em conta essas circunstâncias, considero adequado o valor de R\$ 15.000,00 à título de indenização pelos danos morais.

Assim, pois, a referida indenização deverá ser atualizada monetariamente pela tabela DEPRE, do TJSP, a contar do arbitramento, com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Diante de todo o exposto, serve a presente para **JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos da autora e:

a.) **CONDENAR** a ré à obrigação de fazer consistente na abstenção da prática de qualquer ato que viole o direito de uso exclusivo da expressão "Photon", com a retirada imediata de qualquer anúncio ou descrição em seus produtos que a utilizem, sob pena de multa diária de R\$ 500,00 (quinhentos reais);

b.) **CONDENAR** a ré a pagar à autora indenização por danos morais, no valor de R\$ 15.000,00, a ser atualizada monetariamente pela tabela DEPRE, do TJSP, a contar do arbitramento, com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Com isso, resolvo o mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

A sucumbência da parte autora foi mínima, referindo-se apenas a uma parcela não muito elevado do valor da indenização, de modo que deixo de condená-la ao pagamento de honorários em favor da parte ré. Sucumbente a empresa ré, condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais e, também, em honorários advocatícios em favor do advogado do autor, em 10% do valor da condenação.

P.I. e, oportunamente, com o trânsito em julgado, arquivem-se.

Sorocaba, 12 de julho de 2023.

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