



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: **1093995-07.2024.8.26.0100**
Classe - Assunto: **Procedimento Comum Cível - Propriedade Intelectual / Industrial**
Requerente: **V. Fair Trade Comércio e Exportação de Calçados e Acessórios Ltda. e outro**
Requerido: **Hyard Calçados Ltda e outros**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Eduardo Palma Pellegrinelli**

Vistos.

1. Relatório

Trata-se de ação promovida V. FAIR TRADE COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA e VEJA FAIR TRADE SARL em face de HYARD CALCADOS LTDA, CRISTIAN LIMA REIS, FROMSHOES ECOMMERCE LTDA, PEDRO LIMA REIS e FORK INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA visando a condenação dos réus ao cumprimento de obrigação de não fazer consistente em absterem-se do uso da marca da autora, além do pagamento de indenização por danos materiais e morais (fls. 01/28).

Alega a autora, em síntese, que é uma "...*empresa ecologicamente engajada e, apesar de suas origens francesas, 100% de seus produtos comercializados no Brasil são fabricados no território nacional. Desde 2005, a VEJA cria tênis de uma forma diferente, mesclando projetos sociais, justiça econômica e materiais ecológicos*"; que possui registros da marca "VERT" no INPI e que "... *para sua surpresa, a Autora constatou a existência de websites de titularidade das Rés utilizando sem qualquer autorização as marcas da Autora. De forma descarada, comercializam produtos idênticos e com a mesma marca registrada, por meio de nomes de domínio que também integram a marca "Vert" ou "Veja*".

Foi formulado pedido de urgência para que seja determinado "...*Em prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa cominatória diária no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), que as Rés excluam ou tornem indisponíveis todo o conteúdo*



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

infringente aos direitos de propriedade industrial das Autoras disponibilizado em websites ou em perfis em redes sociais, notadamente Instagram e Facebook" e que "...as Rés cessem a violação dos direitos de propriedade industrial da Autora, abstendo-se, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de qualquer ato que envolva a exploração indevida dos signos distintivos descritos nesta exordial" (fls. 25/26).

A petição inicial foi instruída com documentos (fls. 29/92).

Foi concedida tutela de urgência para *"...determinar que os réus, em 05 dias contados da intimação dos termos desta decisão, excluam ou tornem indisponíveis todo o conteúdo infringente aos direitos de propriedade industrial das Autoras disponibilizado em websites ou em perfis em redes sociais, notadamente Instagram e Facebook", bem como abstenham-se de "qualquer ato que envolva a exploração indevida dos signos distintivos descritos nesta exordial" (fls. 184/186).*

Houve a citação (fls. 239/244).

FORK INDUSTRIA apresentou contestação às fls. 245/265, por meio da qual alegou, preliminarmente, ilegitimidade passiva e ausência de vínculo com CRISTIAN REIS. No mérito, foi alegado, em síntese, que *"...em nenhum momento cometera tais ilícitos, sendo que a contestante sempre atuou de forma transparente e comercializando produtos de marca própria, jamais houve fabricação ou comercialização de produtos falsificados, como alegado na inicial"; que "...a empresa Fork tem segmento diverso do das requerentes que atuam na linha casual, vez que esta ré produz em maioria sapatos sociais, sendo em média 30% (trinta por cento) de linha social, 25% (vinte e cinco por cento) de botas femininas, 20 % (vinte por cento) de botas Adventure e 25 % (vinte e cinco por cento) tênis Casual"; que é detentora da marca "Fork" e que os produtos por ela comercializados não guardam correspondência com os produtos da autora e que não há possibilidade de confusão junto ao mercado consumidor.*

A contestação foi instruída com documentos (fls. 266/297).

HYARD e FROMSHOES apresentou contestação às fls. 298/310, sob a alegação de que *"...as requeridas não fizeram a venda de nenhum produto da marca requerente, tão somente registram aqueles domínios, o que não é conduta ilícita e tampouco é ato causador 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

dano nas requerentes ou à sua imagem, já que os domínios não foram utilizados para fins ilícitos ou para atividades ou condutas que pudessem macular a imagem da marca das requerentes".

A contestação foi instruída com documentos (fls. 311/374).

Sobreveio réplica (fls. 379/398).

É o relatório. Passo a decidir.

2. Fundamentação

Inicialmente, registro que os corréus CRISTIAN e PEDRO foram citados validamente (fls. 242/243) e não apresentaram defesa.

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela corré FORK INDUSTRIA. No caso, a corré sustentou que *"...a quinta reclamada Fork foi chamada para compor à lide simplesmente porque o corréu Cristian Lima Reis teria apontado em rede social (LinkedIn) que seria administrador na empresa Fork, sendo colacionado aos autos um "print" no corpo da exordial, inexistindo a imagem no acervo de provas da parte autora, merecendo impugnação"*, sendo que a corré não é responsável pelos sites apontados como responsáveis pelo comércio de produtos falsificados da marca das autoras.

A tese não prospera, pois, o documento de fls. 14 evidencia que a FORK comercializa produtos com o sinal distintivo "V", o que é justamente objeto da impugnação da autora. Portanto, preliminarmente, não é o caso de acolhimento da tese de ilegitimidade passiva, notadamente porque há fundamento para inclusão da corré no polo passivo.

No mais, está configurada a hipótese de julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC), posto que a matéria de fato está suficientemente provada pelos documentos acostados aos autos.

Pois bem.



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

No mérito, foi documentalmente provado que a autora a autora VEJA FAIR TRADE SARL é titular de diversos registros de marcas nominativas e mistas referentes à expressão "Vert", com especificação, dentre outros, para calçados (fls. 67/74).

Ora, de acordo com a Lei n. 9.279/96, sendo a marca o sinal distintivo visualmente perceptível que identifica o produto ou serviço (art. 122), cabe ao seu titular o uso exclusivo (art. 129) ou o licenciamento (art. 130, II), bem como, em qualquer das hipóteses, zelar pela sua integridade material e reputação – art. 130, III.

E classifica-se como crime contra registro de marca a reprodução, sem autorização do titular, no todo ou em parte, de marca registrada (art. 189, inciso I), sendo que, tratando-se de marca sem alto renome, a colisão se dá a partir do momento em que a reprodução ou imitação se refere a produto ou serviço do mesmo ramo do mercado (princípio da especialidade). Além disso, comete crime de concorrência desleal quem "*emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem*" (art. 195, inciso III) – e a imitação de marca já explorada configura emprego de meio fraudulento.

E, nesse contexto, como se observa das imagens de fls. 13/14 e 97/99 e dos documentos de fls. 75/81 e 104/183 indicam que os réus são titulares de domínios de internet que empregam as marcas "Vert" e comercializam produtos que simulam aqueles comercializados pela autora, com o nítido propósito de parecer o produto original.

Embora a ré FORK alegue que atua em segmento diverso da autora em razão de produzir sapatos sociais e não casuais (como é o caso da autora), a imagem de fls. 254 evidencia que o calçado comercializado pela corré FORK contém o elemento nominativo "V", bastante semelhante ao utilizado pela autora. Isso significa que não há a alegada distinção sustentada pela corré.

Conclui-se assim, que, ao utilizar tais elementos, em website e aplicação de internet própria, as rés exploram ilicitamente a propriedade imaterial da autora.

Ademais, tais fatos configuram também a prática do crime de concorrência desleal, pelo risco de confusão entre consumidores quanto à origem dos serviços comercializados pelas partes, com eventual desvio de clientela da autora, e o aproveitamento ilícito da imagem



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

construída pela autora no mercado.

Aliás, sequer se faz necessária a comprovação da ocorrência de qualquer confusão entre clientes, pois *"A tutela é preventiva. O mero risco do consumidor ser induzido a erro já é suficiente para obstar o registro ou uso da marca colidente. Os atos de contrafação ou de concorrência desleal são crimes de perigo (arts. 189 e 195, III, da Lei n. 9.279/96), cuja configuração não requer que o desvio desleal de clientela se ultime. Obviamente, a existência de situações concretas de confusão ou associação entre as duas marcas (envio errôneo de correspondências, reclamações, mercadorias, cobranças, etc.) reforça a impossibilidade de coexistência. O risco de confusão se configura mesmo quando o consumidor tem ciência de estar adquirindo um produto pirata, pois terceiros que o virem se utilizando dele poderão não ter a mesma percepção"* (Lélio Denicoli Schmidt, in Tratado de Direito Comercial, coordenado pelo Professor Fábio Ulhoa Coelho, v. 6, p. 262, São Paulo, Saraiva, 2015).

Outrossim, a conduta dos réus, de uso indevido de marca registrada de outrem, torna prescindível a demonstração, por parte da autora, da ocorrência de danos materiais e morais. Tratando-se de violação de marca, da mera conduta decorre o dever de indenizar tais danos.

Nesse sentido, decisão do E. Tribunal de Justiça:

"Ação de abstenção de uso de marca. Julgamento de parcial procedência com o reconhecimento da prática de contrafação. Rejeição do pedido de condenação da ré em danos materiais com fundamento na ausência da descrição do prejuízo. Danos materiais que são presumidos. Desnecessidade de prova. Apuração em liquidação de sentença, nos termos dos arts. 208 e 210 da Lei nº 9.279/96. Recurso provido para esse fim." (TJSP; Apelação 0017626-66.2012.8.26.0566; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São Carlos - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/10/2015; Data de Registro: 23/10/2015).

Os danos materiais são presumidos, devendo ser apurados na fase de execução, nos termos do art. 210 da Lei n. 9.279/96.

Os danos morais, da mesma forma, são presumidos.



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

E, no caso, tendo em vista a gravidade e extensão dos atos praticados, a função pedagógica da medida e a capacidade econômica das partes, fixo a indenização por danos morais em R\$ 20.000,00.

3. Dispositivo

Diante do exposto, **julgo o pedido procedente**, para:

- a) determinar a extinção do processo, nos termos do art. 487, I, do CPC;
- b) confirmar a tutela de urgência de fls. 184/186;
- c) condenar os réus definitivamente ao cumprimento de obrigação de não fazer consistente na abstenção do uso da marca "Vert", incluindo plataformas on-line, websites e redes sociais;
- d) condenar as rés ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em fase de liquidação, nos termos do art. 210 da Lei n. 9.279/96, acrescido de correção monetária pelos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contados da data em que o valor for estabelecido em liquidação, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;
- e) condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R\$ 20.000,00, acrescido de correção monetária pelos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contados desta data, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;
- f) com fundamento no – art. 85, § 2º, do CPC, condenar as rés ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor do advogado contratado pelo autor, fixados 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 da condenação. 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.



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

Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Paulo, 18 de setembro de 2024.

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