



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

SENTENÇA

Processo nº: **1082835-82.2024.8.26.0100**
Classe - Assunto: **Procedimento Comum Cível - Marca**
Requerente: **S. C. Petrus**
Requerido: **Porto A Porto Com. Imp. e Exp. Ltda e outro**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **LARISSA GASPAR TUNALA**

Vistos.

Trata-se de ação inibitória com pedido de indenização e requerimento de tutela de urgência ajuizada por **S. C. PETRUS** contra **PORTO A PORTO COM. IMP. E EXP. LTDA E CASA FLORA LTDA**, por meio da qual alega, em síntese, que o rótulo de seu vinho **PETRUS** é registrado como marca perante ao INPI. Aduz que o vinho **PUTOS** é importado pela primeira ré e distribuído pela segunda ré. Afirma que o idealizador do rótulo do vinho **PUTOS**, o comediante Danilo Gentili, confessou a intenção de imitar o rótulo de um vinho famoso, a qual define como facilmente constatável ao se comparar os dois rótulos. Defende que todos os elementos distintivos do rótulo do vinho **PETRUS** foram reproduzidos no rótulo do vinho **PUTOS**, sendo estes “*i) combinação e alternância de cores; ii) selo real na cor vermelha; iii) um quadro decorado com vinhas e com imagem de personagem na parte superior central; iv) a fonte gótica; e v) inscrição da marca em cor predominante vermelha e de forma centralizada*” (fl. 8). Sustenta que as rés imitam a marca registrada **PETRUS** com finalidade comercial, concorrendo no mesmo ramo de atuação da requerente e, ainda, satirizam a prestigiada marca ao associá-la à expressão obscena.

Em razão dos fatos, pretende, liminarmente, a concessão de tutela de urgência determinando que “*as Rés se abstenham imediatamente de importar, distribuir, exportar, comercializar, expor à venda, divulgar ou manter em estoque produtos com rótulos que constituam violação de suas marcas e/ou imitação do rótulo do vinho PETRUS, sob pena de multa diária de no mínimo R\$20.000,00*” (fl. 21), ao passo que, ao final, além da confirmação da liminar, requer a condenação das requeridas ao pagamento de indenização a título de danos materiais, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, e a título de danos morais no valor de R\$ 50.000,00.

A tutela provisória de urgência foi deferida às fls. 150/156.

Devidamente citada às fls. 163, a ré **PORTO A PORTO COMÉRCIO**,



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

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA apresentou contestação, alegando, preliminarmente a perda superveniente do objeto da ação, e, no mérito, (i) que o rótulo do PUTOS não pode ser caracterizado como violação da marca PETRUS, pois é composto de elementos originais, como as caricaturas dos humoristas; (ii) a inexistência de alto renome da marca PETRUS no país; (iii) que a palavra PUTOS não é obscena, pois em Portugal, lugar de origem, significa menino; (iv) que não há falar em similaridade fonética dos termos; (v) que a alegação de que o comediante Danilo Gentili confessou que seu rótulo foi baseado no PETRUS é inverídica; (vi) a impossibilidade de confusão do público consumidor pela distintividade do rótulo do PUTOS; (vii) a inexistência de concorrência desleal em virtude da distinção entre público-alvo, preços e locais de venda; (viii) a inexistência de danos materiais e morais e (ix) que já houve alteração para descaracterização do rótulo.

Devidamente citada às fls. 164, a ré **CASA FLORA LTDA** apresentou contestação, alegando, preliminarmente a ausência de interesse de agir por perda superveniente do objeto da ação e a ilegitimidade passiva, e, no mérito, (i) a ausência de concorrência desleal e diluição de mercado, tendo em vista à distinta especialização do público-alvo em razão dos preços; (ii) a inexistência de comprovação de violação da boa-fé objetiva e enriquecimento sem causa pela segunda ré; (iii) inexistência de danos materiais e morais; (iv) não há colidência entre as marcas.

Houve réplica às fls. 446/469.

Em fase de especificação de provas, as requeridas **CASA FLORA** e **PORTO A PORTO** pretenderam a dilação probatória às fls. 327/361 e fls. 399/402, ao passo que a parte autora não pretendeu a dilação probatória.

Em seguida, inúmeras manifestações das partes, não provocadas pelo Juízo, sobre andamentos de procedimentos perante o INPI, bem como trazendo novos argumentos jurídicos a sustentarem suas respectivas teses.

É o relatório. DECIDO.

Inicialmente, cumpre observar que a matéria controvertida entre as partes é exclusivamente de direito, o que, nos termos do art. 355, inc. I do CPC, autoriza o julgamento antecipado do mérito. Ademais, é cediço que compete ao Magistrado analisar a pertinência da dilação probatória (art. 370, parágrafo único do CPC), indeferindo-se as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Este Juízo não ignora que, em voto divergente em sede de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão liminar, o E. Desembargador do voto vencido asseverou a necessidade de dilação probatória. Respeitosamente, porém, entendo que a fundamentação adiante será suficiente para esclarecer que, com o aprofundamento do contraditório, evidenciou-se a dispensa



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

de novas provas, pois há questões de direito suficientemente postas e que afastam qualquer necessidade prova sobre o *trade dress*.

Passa-se à análise das preliminares processuais.

Preliminarmente, nos termos da teoria da asserção, afere-se a legitimidade segundo as alegações formuladas pelo autor, com base na pertinência subjetiva entre o alegado e a pessoa apontada como sendo integrante do polo da demanda. Uma vez controvertidos os fatos ou produzidas provas, a questão passa a ser de mérito. *In casu*, as asserções da parte autora atestam a legitimidade da segunda ré, já que alegou que essa distribui o vinho PUTOS e o comercializa em seu site, sendo de mérito a discussão quanto à veracidade ou não de tais alegações e sua responsabilidade.

Afasto a alegação de inépcia da inicial por não estarem presentes as hipóteses que autorizariam o indeferimento da inicial, até porque não lhe falta pedido ou causa de pedir, o pedido não é indeterminado e da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. Tanto isso é verdade que não houve qualquer prejuízo ao exercício do contraditório. Em verdade, a alegação veio apenas em réplica, o que já denota sua descontextualização ao caso em comento. Desse modo, não há que se falar em inépcia da inicial.

Como é cediço, o interesse de agir configura-se pelo binômio necessidade da intervenção judicial e adequação da via processual eleita, resultando na utilidade da prestação jurisdicional. Nas palavras de Cândido Dinamarco:

“Como conceito geral, interesse é utilidade. Consiste em uma relação de complementariedade entre um bem e uma pessoa, a saber, entre um bem portador da capacidade de satisfazer uma necessidade e uma pessoa portadora de uma necessidade que pode ser satisfeita por esse bem (Carnelutti). Há o interesse de agir quando o provimento jurisdicional postulado for capaz de efetivamente ser útil ao demandante, operando uma melhora em sua situação na vida comum – ou seja, quando for capaz de trazer-lhe uma verdadeira tutela, a tutela jurisdicional. O interesse de agir constitui o núcleo fundamental do direito de ação, por isso que só se legitima o acesso ao processo e só é lícito exigir do Estado o provimento pedido, na medida em que ele tenha essa utilidade e essa aptidão.” (DINAMARCO, Candido Rangel. “Instituições de Direito Processual Civil” – 6ª edição. Ed. Malheiros: São Paulo, p. 309).

In casu, a via eleita é adequada, assim como há necessidade do ajuizamento da demanda diante da pretensão resistida, o que inclusive se depreende das próprias alegações defensivas e do



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

andamento da fase de cumprimento provisório em apenso. Ademais, a suficiência da alteração do rótulo é tema de mérito, e não condição da ação.

Ainda, temas sobre cumprimento da liminar e de forma suficiente estão sendo travados na sede processual adequada, ou seja, o cumprimento provisório já mencionado.

Por fim, não há qualquer relação entre a presente demanda e o tema 837 afetado perante o Supremo Tribunal Federal, afastando-se, pois, o pedido de suspensão do feito. O suporte fático é absolutamente distinto: na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal analisará o embate da liberdade de expressão relacionado a postagens em defesa de animais, enfrentando a colisão entre esse princípio constitucional e outros como a honra e a imagem, colisão que não se observa ao caso em comento.

Inexistindo outras prejudiciais ou preliminares, passo ao julgamento do mérito.

A marca, segundo o Ministro Luis Felipe Salomão, 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 de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal*” (REsp n. 1.327.773/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 15/2/2018). Ainda, destaca que a marca não objetiva somente assegurar direitos do seu titular, mas visa também “*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*” (REsp n. 1.327.773/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 15/2/2018).

No caso em comento, resta incontroverso que a requerente é titular das marcas “PETRUS” (nominativa) e “PETRUS GRAND VIN” (mista) com as especificações para “vinho” e “bebidas, xaropes e sucos concentrados”, respectivamente, conforme registro do INPI de fls. 43/45. Assim, já afastando um dos argumentos da parte requerida, a marca nominativa possui especificação de vinho e, quanto à marca mista, registrada na classe 35, como bem apontou a parte requerente, trata-se de classe de “*bebidas, xaropes e sucos concentrados*”, que, segundo o próprio INPI em seu manual, é mais bem especificada como sendo “*Bebidas alcoólicas e não alcoólicas, xaropes, sucos, gelos e substâncias para fazer bebidas e para gelar.*”. E, ao destrinchar a sub-classe Nacional 10, assim se estabeleceu (disponível em <https://manualdemarcas.inpi.gov.br> > [download](#)). Acesso em 16.12.2024):



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

Classe 35

Bebidas alcoólicas e não alcoólicas, xaropes, sucos, gelos e substâncias para fazer bebidas e para gelar.

Item 10

Bebidas, xaropes e sucos concentrados.

Notas explicativas

Incluem-se neste item bebidas alcoólicas e não alcoólicas, águas minerais e todos os sucos de frutas e legumes.

Disso decorre que a proteção nominativa e mista da parte autora envolve o ramo de vinhos e bebidas alcólicas, conferindo-se proteção nacional suficiente à sua marca e no nicho de atuação dos vinhos.

Inclusive, sobre a proteção nacional, não obstante o esforço argumentativo da parte requerida, as decisões da Corte Francesa sobre a marca PETRUS não são relevantes ao presente julgamento. Em primeiro lugar, justamente, pela soberania nacional, não se aplicando ao território brasileiro qualquer decisão daquela jurisdição. Em segundo lugar, pelo elemento cultural inerente à discussão marcária, sendo plenamente possível que haja decisões distintas a partir das diferenças sociais encontradas. Em terceiro lugar e mais importante, a discussão no país estrangeiro noticiada não se relaciona ao caso em questão, na medida em que aqui inexistente discussão sobre a possibilidade de utilização do nome "Petrus", mas sim sobre a atitude bastante específica da requerida de produzir o vinho "Putos", que será valorada adiante.

Nesse ponto, como premissa deste julgamento, imperioso reconhecer que o rótulo do vinho PUTOS das rés se inspirou na marca de vinho PETRUS, tendo em vista que, ao compará-los, observa-se a existência de uma "releitura", em que se aproveitam elementos específicos existentes no PETRUS e os estilizam de maneira que o rótulo do PUTOS se torne uma sátira dele, como por exemplo as vinhas, os quadros, a ornamentação, etc:



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



Ainda, ressalto que os nomes PETRUS e PUTOS são foneticamente similares, pois começam com a sonoridade da letra P e terminam com as sonoridades “OS” e “US”, as quais são próximas e, novamente, reconhece-se a sátira intentada, dessa vez quanto ao nome.

Disso decorre que irrelevantes as pequenas alterações existentes – tais como três personagens ao invés de um – na medida em que não se alega *imitação*, mas referencial de semelhança, o que é realidade.

Mais do que isso, a referência ao vinho PETRUS foi intencional.

Como afirmado e comprovado pela requerente e já bem identificado pelo E. Tribunal quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 2181591-21.2024.8.26.0000, a *intencionalidade* de criar uma marca de vinhos que remete e, portanto, parte da existência da marca autora é manifesta. Nas palavras do E. Desembargador Maurício Pessoa quando daquele julgamento, no sentido de que se tratou de sátira referida e manifesta:

"Essa conclusão quanto à insuficiência da modificação é corroborada pelos próprios criadores da marca e do rótulo do vinho “Pulos”, os comediantes Danilo Gentili, Diogo Portugal e Oscar Filho, que, em podcast de que participaram, afirmaram que “o rótulo deu uma mudadinha para celebrar... entre outras coisas” e que “não descaracterizou nada” (youtube.com - Stand up raiz (Danilo Gentili, Diogo Portugal e Oscar Filho - Venus Podcast #569 - 35:31). Além disso, em rápida consulta na internet, verifica-se que os produtos das agravantes estão sendo anunciados e comercializados com os rótulos originários. Subsistente o interesse processual, prosseguese com julgamento dos recursos. Os documentos que instruem a ação de origem



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

revelam que a agravada é titular de registros de marcas nominativa e mista compreendendo a expressão “Petrus” e “Petrus Grand Vin” (registros nºs 911408983 e 821043196), com especificação para vinho (fls. 43/54 dos autos originários), e que as agravantes estão a utilizar a expressão “Putos” em rótulos de vinhos com as mesmas cores, fontes e distribuição dos elementos figurativos (fls. 71/74 dos autos originários). Ainda que em sede de tutela de urgência, verifica-se que as agravantes estão a apropriar-se da fama e dos demais elementos imateriais de propriedade da agravada que, por isso, tem direito à proteção buscada na ação de origem antecipadamente. As agravantes, indisfarçada e confessadamente, copiaram os elementos gráficos do rótulo dos vinhos da agravada, bastando, para tanto, observar que se utilizaram da mesma ideia, das mesmas cores, das mesmas disposições gráficas e do mesmo conteúdo geral; elas, apenas, substituíram algumas imagens originais por outras humorísticas, mantidos, no entanto, o mesmo estilo e as mesmas disposições. A cópia que aqui se reconhece está provada, também, nas matérias que têm sido publicadas sobre os vinhos produzidos e comercializados pelas agravantes, as quais contêm expressivas declarações dos idealizadores no sentido de confessá-la, a saber: Putos o Vinho dos Ícones do humor brasileiro: Danilo Gentili, Oscar Filho e Diogo Portugal. Chegam ao Brasil os vinhos assinados por três ícones do humor nacional: Danilo Gentili, Oscar Filho e Diogo Portugal. Tal qual as Caravelas Santa Maria, Pinta e Niña, os distintos cavalheiros Danilo Gentili, Oscar Filho e Diogo Portugal são desbravadores, mas do Stand Up brasileiro. Por este motivo, estes ícones do humor nacional criaram três vinhos portugueses, os Putos branco, rosé e tinto. O nome e o rótulo descontraído fazem referência a um vinho clássico francês. “Pensei que o rótulo tinha que ser semelhante ao de um vinho prestigioso, para contrastar com o nome divertido e os nossos rostos”, diz Danilo Gentili, criador do rótulo. “É o equilíbrio entre o sério na forma e o divertido na essência”, completa o humorista. Putos significa “garotos”, em Portugal. Os vinhos Putos são elaborados no Alentejo, pela vinícola CARMIM (<https://www.vidavino.com.br/putos> - grifo ausente do original). Putos é uma linha de vinhos de Reguengos de Monsaraz, região vinícola do Alentejo ao Sudeste de Portugal, representando também uma denominação de origem. Os vinhos Tinto, Branco e Rosé foram idealizados pelos humoristas Danilo Gentili, Oscar Filho e Diogo Portugal. Eles são produzidos e engarrafados pela Carmim Reguengos e distribuídos no Brasil com exclusividade importadoras Casa Flora e Porto a Porto. pelas O nome e o rótulo descontraídos fazem referência a um clássico tinto francês, o Petrus, da região de Bordeaux, França.<https://pt.wikipedia.org/wiki/Putos> Em Portugal, 'puto' significa garoto, uma clara ironia aos humoristas que fizeram parte da primeira geração de comediantes de stand up no país em 2005 com o Clube da Comédia Stand-Up.<https://pt.wikipedia.org/wiki/Putos> No final de outubro



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

de 2022, pouco mais de dois meses depois da importação dos vinhos, as vendas superaram as 40 mil garrafas no território nacional. <https://pt.wikipedia.org/wiki/Putos>. Em julho de 2023, foram mais de 120 mil garrafas vendidas. (<https://pt.wikipedia.org/wiki/Putos> - grifo original). <https://pt.wikipedia.org/wiki/Putos> ausente do Putus de Petrus? Alexandre Santucci maio 18, 2023 O mercado brasileiro recebe uma enormidade de vinhos que o faz participar de um grupo com a maior quantidade de rótulos disponíveis no mundo. Praticamente todo país que produz vinhos tem seus vinhos no Brasil, assim encontrar espaço para uma novidade incrível se torna cada vez mais raro. Algumas saídas são as marcas próprias, aqueles produtos com etiquetas criadas exclusivamente para o mercado brasileiro, algo que cada vez mais vemos nas prateleiras, outra vem pelo entusiasmo de estrelas, celebridades pelo mundo do vinho. Elas passam a adquirir vinhedos ou emprestar seus nomes para rótulos, muitas vezes marcantes. Um trio de humoristas, famosos, uniu duas coisas: emprestaram suas imagens e criaram um rótulo (marca própria), engarrafando belos vinhos produzidos no Alentejo (Portugal). Trata-se de Danilo Gentili, Oscar Filho e Diogo Portugal, conta que após um show se reuniram para criar e Diogo Portugal, apreciador da bebida trouxe a ideia à tona. Aprovada, ele mesmo se incumbiu de levar adiante, culminando na marca que viria a ser “PUTOS”, que no Brasil causaria uma algazarra, mas que em Portugal quer simplesmente dizer: meninos. A confusão não para por aí, o rótulo é uma “livre inspiração” no famoso PETRUS, vinho da região de Bordeaux. Danilo Gentili, que assina as caricaturas no rótulo, conta assim: “Pensei que o rótulo tinha que ser semelhante ao de um vinho de grande prestígio para contrastar com o nome divertido e os nossos rostos. É o equilíbrio entre o sério na forma e o divertido na essência”, completa o humorista.” Achei genial o processo, acabei conversando com a Casa Flora (tradicional importadora de vinhos), com o Paulo Amalfi, que corroborou toda informação e ainda completa dizendo “Ao mesmo tempo ele queriam algo fácil, que fosse democrático, sobretudo vendo que a categoria de vinhos ainda tem baixo consumo, baixa penetração nos lares (base Nielsen)” Agora falando sobre os vinhos, provei todos e realmente cumprem o que prometem, a comédia ficou só criação, os vinhos entregam tipicidade, vivacidade e bons preços. de Os caras podem nos deixar putos com tanta piada boa, mas na hora entregar um vinho são petrus (<https://www.descomplicandoovinho.com/2023/05/putus-depetrus.html?m=0> grifo ausente do original). É certo, então, que sobre a cópia, nos limites deste recurso, não há dúvidas, mesmo porque está confessada pelos próprios criadores.”

Ou seja, foram inúmeras as oportunidades em que o produto comercializado pelas requeridas foi divulgado a partir da existência e correlação com a marca PETRUS.



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

Esse cenário não pode ser desconsiderado.

Ainda que se alegue em Juízo, a partir da estratégia jurídica formulada pela defesa, que inexistiu confissão, essa foi a estratégia comercial eleita para a venda do produto. Perante os consumidores, portanto, afirmou-se e reafirmou-se incansavelmente que o vinho PUTOS é uma sátira inspirada no PETRUS. Isso traz peculiaridades que justificam a dispensa dilação probatória – pois, antes de se averiguar a coincidência de *trade dress*, a intencionalidade de criar uma sátira da marca alheia já traz consequências jurídicas suficientes ao deslinde do feito, à luz da proteção à marca.

Com razão a parte requerida quando afirma que não há possibilidade de confusão do mercado consumidor. A violação aqui identificada não parte dessa premissa: como notoriamente reconhecido, o vinho PETRUS é destinado a público bastante específico, com alto poder aquisitivo, sendo manifesta a disparidade dos preços praticados entre os vinhos PETRUS e PUTUS, do que decorrente, conseqüentemente, a impossibilidade sequer potencial de risco de confusão entre consumidores ou disputa do mesmo mercado de consumo.

Nas palavras de Pedro Marcos Nunes Barbosa, *"Por sinal, há situações em que o contraste de preços pode manietar as chances de haver deslealdade competitiva exatamente por inexistir efetiva concorrência, ou seja, abrasividade concreta (...) visto que a disparidade de preços (e de qualidade dos bens) é tamanha que se pode dizer que não haverá elasticidade para com o consumidor de cada tipo de serviço"* (Curso de Concorrência Desleal, 2ªed., Lúmen Juris, pp. 85-86).

Disso não decorre a consequência de ausência de ilícito marcário, o que significa dizer que existe a violação à marca a despeito de *confusão* do consumidor.

Esse ilícito está, no caso em comento, do efeito carona (*"free riding"*) que a parte requerida pretende, usurpando o prestígio e fama conquistado e adquirido pela autora com sua marca para, sem qualquer contrapartida, promover o seu produto.

Rememorando-se importante precedente que bem define a finalidade da proteção marcária, tem-se que *"A finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do CDC)." (REsp n. 1.105.422/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/5/2011, DJe de 18/5/2011.)*. Dessa forma, destaca-se a primeira finalidade, de proteção contra usurpação e proveito econômico parasitário.

Na indagação retórica sobre quem promove quem, portanto, não se está diante de uma via



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

de mão dupla, mas via única em que a a parte requerida se aproveita da marca autora para sua promoção, porém causando danos à sua valoração de marca. Isso porque quem acaba por conhecer o vinho PETRUS a partir do PUTOS não passará a adquirir aquele, justamente pela distinção mercadológica existente. Assim, o PUTOS em nada auxilia a PETRUS, não havendo que se falar nessa dupla via de benefícios. Ao revés, a requerida galga seu espaço no mercado como referência irônica da PETRUS, usurpando, portanto, o posicionamento desta para se promover, em manifesta concorrência desleal.

Em outras palavras, a PETRUS há muito existe sem PUTOS, mas o contrário não é verdadeiro. Tanto isso é verdade que, como se destacou acima, toda a promoção do PUTOS sempre teve como estratégia a referência à marca autora, de modo que o efeito carona resta suficientemente comprovado, dispensando-se, vez mais, de qualquer prova.

Disso decorre que irrelevante que a autora não tenha vinhos que não tintos, pois, como afirmado, não se protege a confusão do consumidor, mas a usurpação da marca autora, o que acontece com a requerida na comercialização de quaisquer dos vinhos PUTOS, tintos, brancos ou rosés.

E não há que se falar em proteção à liberdade de expressão na modalidade da livre criação de sátiras.

Isso porque, diferentemente de uma cena de teatro em que o PETRUS possa ser satirizado ou qualquer outra manifestação artística similar, está-se diante de muito mais do que o mero exercício de liberdade de expressão: a requerida, sob esse pretexto, criou um *produto*, e que circula no mesmo mercado (em sentido amplo) de vinhos. Ou seja, para além do exercício artístico e quisto da liberdade de expressão, o intuito foi o de aferir lucro, e às custas da diluição da marca autora, razão pela qual há ilícito da conduta, não escusável pelo princípio constitucional.

Essa escolha inclusive já foi feita pelo legislador. Ao conceder o direito do titular da marca zelar pela sua integridade material e reputação (art. 130, inc. III da Lei n. 9.279/95 – LPI), ressaltou-se do direito *"impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo."* (art. 132, inc. IV da LPI).

A sátira ou paródia que se mantém como pura manifestação do prestigioso direito de liberdade de expressão (5º, IX, da CF), portanto, é aquela livre de conotação comercial, uma vez que, a partir desse ponto, rompe-se a barreira da licitude para se adentrar à violação do direito marcário, em concorrência desleal.

A partir disso, inclusive, é que não é raro o INPI indeferir pedidos de registros de marcas que representem paródias ou sátiras de outras. A exemplo, o pedido de de registro nº 905879660



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

(disponível em
<https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2769383>. Acesso em 16.12.2024).

Some-se a isso que a paródia elege palavra obscena, de modo a agravar a situação de efeito carona, causando abalo à imagem da autora. Uma vez mais, aqui, irrelevante o significado da palavra PUTOS em Portugal, já que a violação marcária é analisada à luz do contexto nacional, e incontestemente que, aqui, a palavra faz referência a outra de conteúdo difamatório da imagem da autora. Inclusive em razão disso é que o INPI indeferiu o pedido de registro da marca da parte requerida, assim fundamentando (Disponível em: <https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=4735999>. Acesso em 16.12.2024):

Detalhes do despacho: A marca reproduz expressão obscena, irregistrável de acordo com o inciso III do Art. 124 da LPI. Art. 124 - Não são registráveis como marca: III - expressão, - figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração;

Quanto à questão da alteração do rótulo, ela foi insuficiente para afastar o referencial à marca da autora e, com isso, a ilicitude. O tema inclusive já foi decidido pelo E. Tribunal quando da análise do Agravo de Instrumento n. 2181591-21.2024.8.26.0000, quando se afirmou que "*O interesse processual subsiste, mesmo após a alegada alteração do rótulo dos vinhos produzidos e comercializados pelas agravantes, porque ela foi mínima (limitada à retirada da imagem vermelha correspondente ao selo derretido) e manteve todos os demais elementos gráficos e ideológicos do rótulo originário.*"

No que concerne à caducidade, ao que tudo indica, o pedido desse reconhecimento já foi indeferido pelo INPI, por ausência de legítimo interesse do solicitante **PORTO A PORTO**. De toda sorte, ausente notícia da caducidade, a marca continua a produzir efeitos, porquanto tal declaração teria eficácia *ex nunc*, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DEFINITIVO, PELO PRESIDENTE DO INPI, DE RECURSO QUE INDEFERE O REGISTRO DE MARCA, AO FUNDAMENTO DE HAVER MARCA REGISTRADA, HÁBIL A OCASIONAR CONFUSÃO. EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. ANULAÇÃO DA DECISÃO, TENDO EM VISTA O ACOLHIMENTO DE SUPERVENIENTE PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DO REGISTRO DA MARCA. DESCABIMENTO. TESE RECURSAL QUE NÃO TEM SUBSTRATO



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

NO QUE FOI DECIDIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF, A IMPOSSIBILITAR O CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Com o julgamento, pela Segunda Seção, dos EREsp 964.780, relatados pela Ministra Nancy Andrighi, ficou pacificado que a declaração de caducidade do registro de marca tem efeitos jurídicos a partir de sua declaração (ex nunc), em vez de efeitos retroativos (ex tunc).

2. Por expressa disposição do artigo 212, § 3º, da Lei da Propriedade Industrial, julgados definitivamente os recursos administrativos, pelo Presidente do INPI, encerra-se a instância administrativa. Com efeito, tendo sido só posteriormente suscitada e obtida a declaração de caducidade do registro, pelo não uso da marca, é descabido falar em ilegalidade ou irregularidade do ato praticado pela autarquia, a ensejar, por esse fato novo, a anulação do ato administrativo pelo Poder Judiciário.

3. No entanto, embora a tese da caducidade tenha sido suscitada pelo autor e discutida nos autos, no caso, notadamente com o julgamento conjunto dos embargos de declaração opostos pelas partes em face do acórdão da apelação, ficou bem esclarecido que, no ponto, a Corte de origem acolheu a fundamentação da sentença que reconheceu a ilegalidade do ato administrativo por outro motivo - o que atrai a incidência da Súmula 284/STF, a impossibilitar o conhecimento do recurso especial.

4. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 1.080.074/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/2/2013, DJe de 13/3/2013.)

Ademais, esse Juízo sequer teria competência para análise da questão, ainda que incidentalmente, na medida em que "*Caducidade da marca. Proteção conferida pelo registro que persiste até o afastamento por via administrativa ou judicial, perante a Justiça Federal e com a participação obrigatória do INPI.*" (TJSP; Apelação Cível 1069738-64.2014.8.26.0100; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 13ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/05/2016; Data de Registro: 19/05/2016)

Reconhecida a concorrência desleal (art. 195, IV, da Lei n. 9.279/1996), na esfera cível, o artigo 209 da mesma Lei estabelece: "*Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.*..."

Assim, deve ser condenada a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor da parte autora, na medida em que, verificada a prática de concorrência desleal pelo ilícito acima reconhecido, presumem-se os danos sofridos.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA



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

COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LINKS PATROCINADOS. PROVEDOR DE PESQUISA. MARCO CIVIL DA INTERNET. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONCORRÊNCIA PARASITÓRIA. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório por danos morais e materiais, ajuizada em 19/11/2013, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 19/09/2022 e 20/09/2022 e conclusos ao gabinete em 17/11/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se: a) configura-se como ato de concorrência desleal a compra de palavra-chave idêntica à marca de empresa concorrente, junto ao provedor de pesquisa, para que anúncio próprio apareça em destaque no resultado de buscas; b) a responsabilidade limitada dos provedores de pesquisa, prevista no art. 19 do Marco Civil da Internet, aplica-se à sua atuação no mercado de links patrocinados, c) há abuso de direito na determinação judicial que, configurada a conduta desleal, veda que o provedor de pesquisa utilize o nome de determinada empresa no Google Ads, independentemente de quem o compre ou do seu ramo de atuação comercial, e d) se é irrisória a condenação fixada a título de danos morais.

3. O art. 195, III, da Lei de Propriedade Intelectual determina que comete crime de concorrência desleal quem emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem.

4. A utilização de marca como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o link de seu concorrente configura-se como meio fraudulento para desvio de clientela, porquanto permite a concorrência parasitária e a confusão do consumidor.

5. A contratação de links patrocinados, em regra, caracteriza concorrência desleal quando: (i) a ferramenta Google Ads é utilizada para a compra de palavra-chave correspondente à marca registrada ou a nome empresarial; (ii) o titular da marca ou do nome e o adquirente da palavra-chave atuam no mesmo ramo de negócio, e (iii) o uso da palavra-chave é suscetível de violar as funções identificadora e de investimento da marca e do nome empresarial adquiridos como palavra-chave. Precedentes.

6. Se comprovada a concorrência desleal por links patrocinados, a ordem judicial que busque cessar essa prática deve determinar que a fornecedora



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

dos serviços publicitários se abstenha de usar o nome de determinada empresa como palavra-chave para destacar o site de sua concorrente.

7. Na análise da responsabilidade civil dos provedores de internet por atos de concorrência desleal no mercado de links patrocinados, não é o conteúdo gerado no site patrocinado que origina o dever de indenizar, mas a forma que o provedor de pesquisa comercializa seus serviços publicitários ao apresentar resultados de busca que fomentem a concorrência parasitária e confundam o consumidor. Por essa razão, não há que se falar na aplicação do art. 19 do Marco Civil da Internet.

8. O art. 209 da Lei de Propriedade Intelectual garante ao prejudicado por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal o direito de haver perdas e danos, mormente quando lesarem a reputação ou os negócios, criarem confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

9. 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.

10. Na hipótese de concorrência desleal, os danos materiais se presumem, tendo em vista o desvio de clientela e a confusão entre as marcas, podendo ser apurados em liquidação de sentença.

11. A modificação do valor fixado a título de danos morais somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada.

Precedentes.

12. Recurso especial de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA conhecido e parcialmente provido para reformar a determinação judicial que impediu a utilização da marca "PROMEN" na ferramenta de busca Google Ads, para vedar apenas a comercialização da marca "PROMEN" para empresa que seja sua concorrente; recurso especial de GW SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e MASSA FALIDA DE ARTE CLEANER CLÍNICAS MÉDICAS LTDA conhecido e não provido.(REsp n. 2.096.417/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 7/3/2024.)



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

No mesmo sentido é a jurisprudência das Colendas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

*APELAÇÃO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO A DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE MARCAS NOMINATIVAS, FIGURATIVAS E MISTAS. CONTRAFAÇÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 189, INC. I, E 190, I, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DANOS PATRIMONIAL E EXTRAPATRIMONIAL. CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZOS IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. *Apelação. Ação de abstenção de uso de marca c.c. reparação de danos. Violação a direito de propriedade industrial. Utilização indevida de marcas nominativas, figurativas e mistas. Contrafação caracterizada. Inteligência dos arts. 189, inc. I, e 190, I, da Lei de Propriedade Industrial. Danos patrimonial e extrapatrimonial. Configuração. Prejuízos in re ipsa. Indenização a título de dano moral. Majoração para R\$ 20.000,00 a cada autora. Particularidades do caso concreto. Recurso das autoras parcialmente provido e recurso do réu desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1139929-56.2022.8.26.0100; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 28/05/2024; Data de Registro: 28/05/2024)**

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MARCÁRIO. PROIBIÇÃO DE USO DE MARCA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR CUMULADA COM PERDAS E DANOS E FIXAÇÃO DE ASTREINTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AMPLIAÇÃO DA CONDENAÇÃO. CONDUTAS DA REQUERIDA QUE CONFIGURAM A VIOLAÇÃO DA MARCA DA AUTORA E A PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS PRESUMIDOS. DANOS MATERIAIS A SEREM APURADOS EM



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

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ÔNUS SUCUMBENCIAIS CARREADOS À REQUERIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. (TJSP; Apelação Cível 1019645-08.2021.8.26.0309; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Jundiaí - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/07/2024; Data de Registro: 02/07/2024)

Quanto aos danos materiais e a forma de apuração do *quantum* devido, o artigo 210 da Lei n. 9.279/96 autoriza seja determinado o critério mais favorável ao prejudicado, o que será analisado em liquidação de sentença.

No que concerne aos danos morais e o seu *quantum*, o enfrentamento do tema revela dificuldades na medida em que a afronta a direitos extrapatrimoniais apresenta quantificação inexata, vez que impossível determinar a precisa medida de valores como a integridade, a honra, o bom nome e respectiva frustração suportada.

Como a legislação é omissa na indicação de um processo de quantificação da indenização compensatória, a doutrina e a jurisprudência apontam para o critério bifásico, em que, inicialmente, seja considerado o parâmetro jurisprudencial adotado para casos análogos, para, em seguida, serem feitos os ajustes necessários à individualização do caso concreto. E isso tudo considerando ainda o necessário ressarcimento da vítima pelo abalo sofrido, a punição adequada do agressor, o grau da culpa da conduta, as condições socioeconômicas das partes e a vedação ao enriquecimento ilícito.

Considerando todos esses parâmetros, julgo adequada a fixação de indenização por danos morais no valor de R\$ 50.000,00, os quais preenchem suficientemente todas as finalidades supra expostas.

A responsabilidade por esses danos é de ambas as requeridas, na medida em que, juntas, importaram, distribuíram e comercializaram o produto.

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos autorais para condenar a parte ré, solidariamente:

(a) se abstenham de importar, distribuir, exportar, comercializar, expor à venda, divulgar ou manter em estoque produtos com rótulos que constituam violação de suas marcas e/ou imitação do rótulo do vinho PETRUS sob pena de multa, confirmando-se, assim, a liminar.

(b) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 50.000,00, sobre os quais incidirão correção monetária a partir da publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ),



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

e juros moratórios do ajuizamento da demanda, data inequívoca do ilícito segundo o que se apurou nestes autos.

(c) ao pagamento de danos materiais na modalidade lucros cessantes, apuráveis em ulterior liquidação de sentença consoante critério mais favorável à parte autora nos termos do art. 210 da LPI, sobre os quais incidirão correção monetária e juros moratórios ambos a contar do ajuizamento da demanda, data inequívoca do ilícito segundo o que se apurou nestes autos.

A atualização monetária deve se dar pelo índice IPCA-IBGE, conforme determinação contida no art. 389, parágrafo único, do CC-02, além de juros de mora de acordo com a taxa legal, isto é, taxa Selic deduzido o índice IPCA-IBGE (cfr. previsão do art. 406, § 1º, do CC-02), nos termos da alteração promovida pela Lei n. 14.905/2024.

Sucumbente, arcará a ré com as custas do processo e com honorários advocatícios ao patrono da autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

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

Oportunamente, archive-se.

São Paulo, 08 de novembro de 2024.

LARISSA GASPAR TUNALA
Juíza de Direito