



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000279115

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2018980-87.2025.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., é agravado AUTO POSTO BRASILÂNDIA LTDA..

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Deram provimento ao recurso. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.

São Paulo, 24 de março de 2025.

NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

Relator(a)

Assinatura Eletrônica

Agravo de Instrumento n.º 2.018.980-87.2025.8.26.0000

Agravante: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

Agravado: AUTO POSTO BRASILÂNDIA LTDA

Comarca: SÃO PAULO

Voto n.º 56.777

Agravo de instrumento. Ação de abstenção de uso de marca. Competência territorial. Decisão reconheceu, de ofício, a incompetência do d. Juízo 'a quo' e determinou a remessa dos autos para a Comarca do Rio de Janeiro/SP. Descabimento. Competência relativa que não pode ser reconhecida de ofício. Súmula 33 do C. STJ. Ademais, sendo a causa de pedir da ação originária lastreada na alegação de uso indevido, pelo agravado, da marca do agravante, a competência é do foro de domicílio do autor ou do local do fato, nos termos do art. 53, V, do CPC, a critério do polo ativo. Documentação comprovando que o agravante exerce operação comercial na cidade de São Paulo/SP, onde, inclusive, está localizada a sede de seu acionista controlador (Ultrapar Participações). Competência do d. Juízo 'a quo' evidenciada. Agravo provido.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto tempestivamente contra a r. decisão de págs. 80/84, dos autos de origem, que reconheceu, de ofício, a incompetência do d. Juízo 'a quo' e determinou a remessa dos autos para a Comarca do Rio de Janeiro/SP.

Alega o agravante, em síntese, conforme disposição do art. 53, V, do CPC, é facultado ao autor optar pelo ajuizamento da ação de abstenção de uso de marca no foro de domicílio do autor ou do local do fato. Salaria que possui significativa operação comercial na cidade de São Paulo/SP, onde, inclusive, está localizada a sede de seu acionista controlador (Ultrapar Participações), conforme declinado na inicial. Sustenta ademais, *“que de maneira alguma agiu de forma abusiva ou com vistas a dificultar o exercício do direito de defesa do requerido. Aliás, pelo contrário: tendo ampla e intensa operação nesta capital, é ela, Ipiranga, que veria seu direito de defesa dificultado se, diante da proliferação de postos-pirata no Brasil afora, tivesse que acionar um a um localmente. Ao contrário, está perfeitamente alinhada ao dispositivo legal a distribuição da demanda em Comarca na qual a Ipiranga tem não apenas domicílio, mas robusta operação. Os vínculos com a cidade de São Paulo são profundos e facilmente demonstráveis”*, pág. 93. Afinal, requer a reforma da interlocutória a fim de reconhecer a competência do d. Juízo 'a quo' para processamento de julgamento da demanda.

Recurso processado com a outorga de efeito suspensivo, pág. 224.

É o relatório.

2. A decisão recorrida está a comportar reparo.

O agravante ajuizou a ação originária visando que o agravado se abstenha de utilizar elementos identificadores da marca Texaco, assim como indenize os prejuízos, de ordem material e moral, causados pelo uso indevido da marca.

O d. Juízo 'a quo', como referido, declinou, de ofício, da competência para o exame e julgamento da ação originária e determinou a remessa dos autos para a Comarca do Rio de Janeiro/SP.

Entretanto, respeitado o entendimento do d. Juiz de origem, a competência territorial, por possuir natureza relativa, não poderia ser declinada de ofício, sob pena de contrariedade à orientação consolidada na súmula nº 33 do C. STJ, aplicável ao caso vertente.

Nesse sentido, a jurisprudência das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial dessa E. Corte:

*“Competência territorial cominatória e indenizatória Propriedade industrial - Ação Alegadas violação de patente e prática de atos de contrafação pela agravada **Declaração de incompetência de ofício domicílio do autor Local do fato ou do Opção da anunciada vítima do ilícito***

Aplicação do art. 53, V do CPC/2015, apartado o fato de ter sido contrariado o entendimento estratificado na Súmula 33 do STJ - Decisão reformada Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2129473-73.2021.8.26.0000; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Araras - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2021; Data de Registro: 28/09/2021)

*“DIREITO MARCÁRIO - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL CRIME DE CONCORRÊNCIA DESLEAL - COMPETÊNCIA RELATIVA Ação ajuizada no foro de Sumaré - **Decisão agravada que determinou, de ofício, a remessa dos autos ao Foro Central da Comarca de São Paulo** relativa Competência Ação fundada em uso indevido das marcas de titularidade da autora FERA FOMENTO, violação à propriedade industrial e concorrência desleal Considerando que um dos pedidos é de reparação de danos por prática de concorrência desleal (art. 195, LPI), as autoras agravantes têm a livre opção de demandarem no foro do seu domicílio, do local do fato ou do domicílio da ré (art. 53, V, CPC) **Ré agravada que, ao contestar,***

deixou de arguir a incompetência relativa, não indicando o foro de São Paulo, como sendo o competente para processar a demanda *Leitura do art. 65, CPC, e da Súmula 33-STJ - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.”* (Agravado de Instrumento 2171337-57.2022.8.26.0000; Relator Sérgio Shimura; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. 19/10/2023)

Ademais, cingindo-se a causa de pedir e pedidos da ação originária ao alegado ato ilícito, imputado ao agravado, referente ao suposto uso indevido da marca Texaco, aplica-se, ao caso, o entendimento firmado pelo C. STJ, no julgamento, ainda sob a égide do CPC/73, dos Embargos de Divergência em Agravo nº 783.280/RS, cuja ementa é a seguinte:

“COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA REGRA ESPECÍFICA DO ART. 100, V, "A", PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, QUE FACULTA AO AUTOR A OPÇÃO DE AJUIZAR A AÇÃO NO FORO DE SEU DOMICÍLIO OU NO FORO DO LOCAL EM QUE OCORREU O ATO ILÍCITO.

1. A norma do art. 100, v, "a", parágrafo único, do CPC (forum commissi delicti) refere-se aos delitos de modo geral, tanto civis quanto penais.

2. Constatada a contrafação ou a concorrência desleal, nos termos dos arts. 129 e 189 da Lei 9.279/96, deve ser aplicado à espécie o entendimento segundo o qual a ação de reparação de dano tem por foro o lugar onde ocorreu o ato ou fato, ainda que a demandada seja pessoa jurídica com sede em outro lugar.

3. Embargos de divergência providos” (EAg n. 783.280/RS, relatora Ministra Nancy Andrigli, Segunda Seção, julgado em 23/2/2011, DJe de 19/4/2012).

Pela leitura do referido acórdão, é de se notar que se a ação inibitória vier cumulada com pedido indenizatório, em razão do uso indevido da marca, haverá um delito de natureza penal e civil, a justificar a aplicação do disposto no art. 100, V, “a” do CPC/73, correspondente ao art. 53, V, do vigente Código de Processo Civil: “*É competente o foro de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves*”.

No caso concreto, a documentação coligida aos autos comprova que o autor, ora agravante, realmente exerce operação comercial na cidade de São Paulo/SP, págs. 95/125 dos autos de origem. Além do mais, o “Centro de Controle da Ipiranga” e a sede de seu acionista controlador (Ultrapar Participações) estão localizados nessa Capital, 130/131 dos autos de origem, exatamente no endereço informado na inicial da ação inibitória.

Assim, verifica-se que o agravante não distribuiu a ação de forma abusiva ou aleatória, pois, como dito, os documentos carreados aos autos evidenciam que o agravante e seu sócio majoritário são domiciliados na cidade de São Paulo/SP e, portanto, o d. Juízo 'a quo' possui competência para o exame e julgamento da demanda de origem.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, no julgamento de casos parelhos:

“COMPETÊNCIA TERRITORIAL – Ação de abstenção de uso de marca em plataforma de vendas digitais – Hipótese que se resolve tão somente com a aplicação das regras inseridas na sistemática processual Incidência do CPC, art. 53, V – Reiterado entendimento jurisprudencial neste sentido – Correto o ajuizamento a critério do autor – Eleição do foro de seu domicílio – Possibilidade legal – Preliminar de incompetência relativa rejeitada – Apelação desprovida. CONCORRÊNCIA DESLEAL – Propriedade industrial – Marca – Clube desportivo – Prova do comércio eletrônico de um produto com símbolo do clube demandante – Confissão de que mantinha dez mercadorias contrafeitas em estoque – Irrelevância da quantidade encontrada – Falta de prova, ademais, de que adquiriu produto original em loja do bairro do Brás – Contrafação configurada – Inibitória procedente – Apelação desprovida. DANO MORAL – Marca pertencente à CBF –

Direito de exclusividade violado – Contrafação incontroversa – Dano moral presumido – Indenizatória procedente – Consideração do porte econômico das partes e quantidade dos produtos expostos à venda na fixação do valor de indenização – Verba indenizatória mantida em R\$ 10.000,00 – Apelação desprovida Dispositivo: negam provimento ao recurso.” (Apelação Cível 1.025.850-33.2023.8.26.0196; Relator Ricardo Negrão; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. 31/10/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. Competência da Justiça Estadual. A presente demanda não versa sobre nulidade de registro de marca e o INPI não figura como parte. A discussão limita-se ao uso indevido de marca registrada junto ao INPI e, por consequência, concorrência desleal. Tema 950 do STJ. Competência territorial. Aplicação do art. 53, inc. V, do CPC. Autor que tem a faculdade de ajuizar a demanda no foro do seu domicílio ou do local do fato. Jurisprudência. Tutela de urgência. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. A probabilidade do direito decorre da titularidade das marcas nominativa e mista, registradas junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, ao passo que existe, pelo emprego de termos idênticos, OBJETIVO, a possibilidade de que o consumidor médio acredite sejam empresas do mesmo grupo econômico, a configurar o perigo de dano exigido para a concessão da tutela antecipada recursal requerida.

Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento 2.127.673-05.2024.8.26.0000; Relator J.B. Paula Lima; 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; 2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem; j. 09/07/2024)

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DIREITO MARCÁRIO – MARCA "SACUDIDO'S" - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - MARCA QUE SE ENCONTRA REGISTRADA NO INPI EM NOME DA AUTORA - CONCORRÊNCIA DESLEAL - Sentença que julgou procedentes os pedidos cominatório e indenizatório por danos morais – Inconformismo da ré - Acolhimento parcial, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais. 1. MARCA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO FORO DE DOMICÍLIO DA AUTORA OU DO LOCAL DO FATO. FORO COMPETENTE – ART. 53, IV, "a", e V, CPC - Decisão que rejeitou a preliminar de incompetência territorial - Inconformismo da ré, que sustenta que o foro competente é do seu domicílio – Não acolhimento - Ação de abstenção de uso de marca cumulada com pedido indenizatório – Possibilidade de propositura da ação tanto no local em que ocorreu o ato ilícito como no domicílio da autora - Incidência do disposto no art. 53, IV, "a", e V, CPC, c.c. art. 195, LPI – Precedentes (...)” (Apelação Cível 1.001.271-21.2023.8.26.0196; Relator Sérgio Shimura; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. 04/04/2024)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3. Com base em tais fundamentos, dá-se provimento ao agravo de instrumento.

NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR

R354