



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2025.0000296755

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1041174-60.2023.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ALBMAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e NATUU SUPLEMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, é apelado NKG LTDA.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AZUMA NISHI (Presidente sem voto), TASSO DUARTE DE MELO E CARLOS ALBERTO DE SALLES.

São Paulo, 26 de março de 2025

RUI CASCALDI

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

VOTO N°: 60182

APEL.N°: 1041174-60.2023.8.26.0100

COMARCA: SÃO PAULO

**APTES. : ALBMAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. e NATUU
SUPLEMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

APDA. : NKG LTDA. (VITTABALANCE)

JUIZ : EDUARDO PALMA PELLEGRINELLI

MARCA – Inibitória – Empresa ré que comercializa produto da marca “Reduphine” em seus sítios eletrônicos – Registro, junto ao INPI, concedido à parte autora, que deve ser preservado – Registro semelhante tentado pela ré que foi indeferido na autarquia – Deferida tutela inibitória em favor da parte autora, para coibir a ré por qualquer meio, de se utilizar para fins comercial (fabricar, vender ou colocar à venda ou divulgar por qualquer meio) o produto da parte autora, bem como se abstenha de se utilizar da marca registrada em nome da parte autora para qualquer fim – Pretensão semelhante, pretendida em reconvenção pela ré, juntamente com pedido indenizatório por danos morais, por conseguinte, fica indeferida – Apelo parcialmente conhecido e, nesta parte, provido

Trata-se de apelação contra a sentença que julgou improcedente a ação inibitória e procedente a reconvenção interposta em seu bojo, para condenar os autores reconvidados, ALBMAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. e NATUU SUPLEMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. a se absterem, total e absolutamente, de fabricar e vender produtos da marca “Reduphine” e indenizarem a ré reconvincente, NKG LTDA. (VITTABALANCE), por danos morais, em R\$ 20.000,00.

Condenaram-se os autores reconvidados nos ônus sucumbenciais, arbitrada a honorária dos patronos da ré reconvincente, na ação principal, em R\$ 5.000,00, e na reconvenção, também em R\$ 5.000,00.

Em recurso, sustentam os autores reconvidados que, ao contrário do que consta da sentença, a ré reconvincente não comprovou a sua anterioridade da utilização da marca “Reduphine”; argumentam, ainda, que o único documento que indicaria tal uso anterior pela ré é uma nota fiscal de 2021, anterior ao depósito do pedido de registro feito pelos autores junto ao INPI, mas tal nota foi unilateralmente produzida e nada prova acerca da anterioridade; dizem que o registro em questão foi deferido à ALBMAR, tendo sido pedido de registro semelhante, da marca “Reduphine Caps”, feito pela ré, indeferido pela autarquia; defendem que os sítios eletrônicos de ambas são semelhantes; e defendem, ainda, não terem impingido à ré danos morais, que comportem



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

indenização.

Requerem a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a reconvenção e procedentes os pedidos iniciais, para que se determine à ré que se abstenha de se utilizar da marca "Reduphine" e, ainda, para que ela lhe indenize por danos materiais e morais, nos termos do pedido inicial; subsidiariamente, requer a redução do *quantum* indenizatório por danos morais e o arbitramento da honorária nos moldes do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões às fls. 417/434.

É o relatório.

O apelo comporta parcial conhecimento e, na parte conhecida, prospera.

A sentença foi prolatada sob os fundamentos a seguir copiados:

"(...)

Trata-se de ação e reconvenção versando sobre abstenção de uso de marca em que ambas as partes depositaram marcas semelhantes ('Reduphine' e 'Reduphinecaps'), mas sem deferimento do registro a nenhum delas.

Constata-se, portanto, que nenhuma das partes poderá exigir a abstenção de uso da marca tomando por fundamento os arts. 129, caput (direito de uso exclusivo) e 130, III, da LPI (defesa da integridade material ou reputação da marca), posto que somente é garantida a exclusividade àquele que demonstra ser titular do registro da marca, conforme princípio atributivo adotado pela nossa legislação.

No entanto, a mesma legislação confere também ao depositante o direito de, dentre outras faculdades, zelar pela integridade ou reputação da marca:

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:
I - ceder seu registro ou pedido de registro;
II - licenciar seu uso;
III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

Nesse sentido, essa disposição deve ser analisada em conjunto com aquela que elenca as hipóteses de concorrência desleal, a qual independe necessariamente do registro da marca e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

sua violação, garantindo que os agentes de mercado não promovam condutas parasitárias.

Portanto, é o caso de se analisar o presente feito a partir da ótica da concorrência desleal.

Não obstante ambas as partes tenham feito o depósito de marcas muito semelhantes, para designar o mesmo produto, cabe analisar qual delas efetivamente já fazia anterior uso de boa-fé da marca, e qual delas teria se aproveitado ilícito da marca utilizada anteriormente por terceiro.

Nesse ponto, após a instrução do presente feito, somente a ré-reconvinte demonstrou que, em período anterior ao depósito das marcas, já utilizava do termo 'Reduphine' para designar seus produtos, permitindo, portanto, atribuir-lhe uma anterioridade no uso da marca.

A ré-reconvinte apresentou nos autos nota fiscal emitida em 25/02/2021 na qual já consta como produto comercializado 'Reduphine Caps – 60Caps 500MG' (fls. 144). Corroborando essa informação, a própria autora apresentou nos autos a comunicação do início de fabricação de produtos dispensados de registro (fls. 77), em que expressamente consta como 'detentora do produto(s)/marca(s)' a empresa Vittabalance, referente ao produto Reduphine, em que a autora-reconvinda Natu Suplementos Indústria e Comércio Ltda figura apenas como 'unidade fabril'.

A contrariar as evidências acima relatadas, que decorrem diretamente das informações constantes de documentos apresentados nos autos, as autoras-reconvindas não apresentaram nenhuma prova que pudesse contestar tais informações, restringindo-se a apenas salientarem que seu pedido de registro de marca é anterior àquele feito pela ré-reconvinte.

Ora, analisando-se o caso sob a perspectiva da concorrência desleal, o simples depósito da marca não garante a precedência de uso da marca sobre os demais atores do mercado, ou mais especificamente sobre a ré-reconvinte. Esta demonstrou documentalmente que já operava com a marca Reduphine em momento muito anterior ao depósito da marca promovida pelos autores-reconvindos, não tendo sido demonstrada qualquer incorreção das informações constantes de tais documentos, motivo pelo qual a versão da ré-reconvinte deve imperar.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Sendo assim, comete crime de concorrência desleal quem 'emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem' (art. 195, inciso III) – sendo certo que o uso de uma marca já explorada anteriormente configura inequivocamente o emprego de meio fraudulento, ainda mais se considerando que se trata de exploração do mesmo ramo de comércio.

Sequer se faz necessária a comprovação da ocorrência de qualquer confusão entre clientes, pois, em situações como a presente '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).

Conclui-se assim, que, ao comercializar os produtos idênticos àqueles antes comercializados pela ré-reconvinte, os autores-reconvindos exploraram ilicitamente a propriedade imaterial da ré-reconvinte e causaram, assim, confusão aos consumidores, sendo de rigor a condenação à abstenção quanto a tal conduta.

Outrossim, a conduta dos autores-reconvindos torna prescindível a demonstração, por parte da ré-reconvinte, da ocorrência de danos morais. Tratando-se de concorrência desleal, da mera conduta decorre o dever de indenizar tais danos.

No caso em tela, tendo em vista a função pedagógica da medida, fixo a indenização por danos morais em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

(...)” (fls. 363/365)

Ocorre que, a despeito de a sentença ter avaliado a controvérsia com base na anterioridade da **utilização** da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

marca, já que, à época do ajuizamento desta demanda, **tudo o que tinham os litigantes eram os depósitos dos pedidos de registro da marca junto ao INPI** - o da ALBMAR, da marca mista "Reduphine", sob o nº 927449960 (NCL(11)05), feito em 27.07.2022, e o da parte ré, o da marca "Reduphine Caps", sob os nºs 927589303 (NCL(11)05) e 927576961 (NCL(11)35), feitos em 09.08.2022 - o que se observa é que o pedido de registro da marca feito pela parte autora terminou por ser deferido em 24.09.2024, no curso da demanda, conforme consulta realizada no sítio eletrônico da autarquia¹, ao passo que o registro da marca "Reduphine Caps", sob o nº 927589303 (NCL(11)05), para o mesmo fim, foi indeferido².

O registro concedido à parte autora no curso da demanda no âmbito do INPI, ato administrativo que é, é dotado de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade e pode sofrer, em tese, controle judicial quanto à sua legalidade, mas não quanto ao seu mérito.

Entretanto, até que haja decisão judicial que desafie a legalidade do ato administrativo do INPI que registrou a marca mista "Reduphine", sob o nº 927449960 (NCL(11)05), em nome da ALBMAR, está válido tal registro de marca e merece a proteção conferida pelo art. 130 da Lei nº 9.279/96, especialmente quanto ao seu zelo e proteção.

É ainda mais importante que se remarque tal proteção quando o produto que se demonstrou estar a ré a comercializar pela internet é muito semelhante ao da parte autora (suplemento alimentar em cápsula com efeitos estéticos, em embalagens assemelhadas), o que faz mais salutar ainda a concessão da tutela inibitória requerida na inicial.

É o caso, assim, de se determinar que a ré, em 15 dias, se abstenha, por qualquer meio, de se utilizar para fins comerciais (fabricar, vender ou colocar à venda ou divulgar por qualquer meio) o produto da parte autora, bem como se abstenha de se utilizar da marca registrada em nome da ALBMAR para qualquer fim.

Ao contrário do que consta das razões recursais, não foi formulado qualquer pedido indenizatório na petição inicial, apenas inibitório, à vista do que não se conhece de tais postulações indenizatórias.

E, por consequência lógica, restam improcedentes os pedidos reconventionais.

Com a reforma introduzida por este aresto, rearranjam-se os ônus sucumbenciais, que deverão ser imputados apenas à ré reconvincente.

¹ Vide <https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=5006462>, acessado em 21.01.2025 às 16:00.

² Vide <https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=5021320>, acessado em 21.01.2025, às 16:10.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Considerando que, a despeito da diligência dos litigantes, o processo não foi complexo ou longo, arbitrase a honorária dos autores reconvidados, na ação principal, em 10% do valor da causa, e em 10% do valor atualizado do pedido de dano moral, no âmbito da reconvenção, já que, naquele âmbito, foi o único pedido com valor deduzido.

Isto posto, **CONHECE-SE PARCIALMENTE** do apelo e, na parte conhecida, **SE LHE DÁ PROVIMENTO**, para julgar improcedente a reconvenção e procedente a ação principal, para determinar que a ré, em 15 dias, se abstenha de, por qualquer meio, de se utilizar para fins comerciais (fabricar, vender ou colocar à venda ou divulgar por qualquer meio) o produto da parte autora, bem como se abstenha de se utilizar da marca registrada em nome da ALBMAR para qualquer fim, com observação quanto ao rearranjo dos ônus sucumbenciais.

RUI CASCALDI
Relator