



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000342286

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1111289-43.2022.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IMPACTA GESTÃO EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES, é apelado BRILED CAXIAS ILUMINACAO INTELIGENTE LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Negaram provimento ao recurso. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores AZUMA NISHI (Presidente) E CARLOS ALBERTO DE SALLES.

São Paulo, 7 de abril de 2025.

TASSO DUARTE DE MELO

Relator(a)

Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO Nº 1111289-43.2022.8.26.0100

COMARCA: SÃO PAULO – 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM

APELANTE: IMPACTA GESTÃO EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES

APELADA: BRILED CAXIAS ILUMINAÇÃO INTELIGENTE LTDA.

VOTO Nº 42439

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Irresignação contra o uso da expressão “Lorben”. Sentença sustentada em duplo fundamento: (i) subsunção ao princípio da especialidade e (ii) caducidade. Apelação que devolve apenas a questão sobre o uso exclusivo da marca. Questão não devolvida que é suficiente para a manutenção da r. sentença. Precedentes do C. STJ. Não bastasse, inexistência de imitação ou reprodução que infirme a capacidade distintiva ou permita o seu aproveitamento parasitário. Revelia. Ineficácia. Alegações de fato inverossímeis. Exegese do art. 345, inc. IV, do CPC. Sentença mantida. Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC.

Recurso não provido.

Trata-se de apelação (fls. 292/315) interposta por IMPACTA GESTÃO EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES, nos autos da ação de abstenção de uso de marca c.c. reparação de danos que move em face de BRILED CAXIAS ILUMINAÇÃO INTELIGENTE LTDA., contra a r. sentença (fls. 285/289) proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem da Capital, Dr. Guilherme de Paula Nascente Nunes, que julgou improcedente o pedido deduzido de abstenção de uso da expressão “Lorben”, revogada a tutela provisória, bem como condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A Apelante pretende a reforma da r. sentença, sustentando, em síntese: (i) deve ser reconhecida a revelia da parte contrária; (ii) tem direito ao uso da marca “Lorben”; (iii) seu registro “abrange produtos eletrônicos, produtos esses que se

enquadram perfeitamente no item anunciado [máquina de contar dinheiro]”; **(iv)** houve crime de concorrência desleal; **(v)** deve-se prestigiar o princípio da anterioridade e a exclusividade da marca; **(vi)** tem direito à reparação dos danos materiais; **(vii)** também têm direito à reparação dos danos morais *in re ipsa*; **(viii)** “a R. Sentença (...) soa como risível e ao mesmo tempo uma *legalis aberratio*”; **(ix)** “não pode suportar tamanha desídia perpetrada por um juízo de primeiro grau que profere decisão tão vagas e arbitrárias”.

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 322/328), pelo não provimento da apelação.

Não houve oposição ao julgamento virtual (fl. 332/333).

É o relatório.

A Apelante se insurge contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido deduzido de abstenção de uso da expressão “Lorben”, revogada a tutela provisória.

Dos fatos.

A Apelante sustenta a ocorrência de concorrência desleal pelo uso da marca “Lorben”, especificamente para a comercialização pela *internet* do produto eletrônico “máquina de contar dinheiro (detector de notas falsas)” (fls. 19/27).

Nesta medida, sustenta que seu registro “abrange produtos eletrônicos, produtos esses que se enquadram perfeitamente no item anunciado” (fl. 301) e que houve crime de concorrência desleal, razão pela qual requer a abstenção do uso da marca e a condenação à reparação de danos materiais e morais.

Feito o registro, passa-se ao julgamento.

Da concorrência desleal.

A Apelante, repita-se, sustenta ter direito ao uso da marca “Lorben”, devendo-se prestigiar o princípio da anterioridade e a exclusividade da marca.

Pois bem. A r. sentença foi proferida com duplo fundamento, vale dizer, (i) s subsunção ao princípio da especialidade e (ii) a caducidade, na medida em que “não só não há indício ou prova de que a marca seja efetivamente utilizada em suas atividades, como há contradição nos fatos apresentados e objeto social que não condiz com as atividades e produtos relacionados à marca registrada” (fl. 288).

Todavia, sem ignorar a aparente falta de urbanidade (fls. 304/305), verifica-se que a apelação devolve apenas a questão sobre o uso exclusivo da marca, sem impugnar a caducidade, questão suficiente para afastar o pedido de abstenção de uso de marca e de reparação de danos materiais e morais.

Em sentido análogo, os precedentes da Corte Especial do C. STJ, em casos análogos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO REMANESCENTE DO ACÓRDÃO EMBARGADO, SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DE SUAS CONCLUSÕES. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DO ALEGADO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.

1. Revelam-se incabíveis os embargos de divergência quando o acórdão embargado ostenta fundamento autônomo, apto por si só para mantê-lo, não abarcado pelo paradigma apontado.
Precedentes. (...)”

(STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 1.844.612-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, unânime, j. 07.12.21, destacou-se)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSO CIVIL. ALEGADO CABIMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES NA INSTÂNCIA A QUO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO SOBRE A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ESPECIAL NÃO CONTRADITADO NAS RAZÕES ORIGINÁRIAS

DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido refutou a pretensão recursal com base em dois fundamentos autônomos, dos quais apenas um foi contraditado nas razões dos embargos de divergência.

2. Ainda que fosse examinada a tese sobre o cabimento dos embargos infringentes no Tribunal de origem, a pretensão da Agravante esbarraria na preclusão do argumento relativo à prejudicialidade do recurso especial, o que revela a ausência de interesse-utilidade no processamento dos embargos de divergência. (...)" (STJ, Corte Especial, AgRg nos EAREsp 438.459-PR, Rel. Min. Laurita Vaz, unânime, j. 03.06.15, destacou-se)

Também, STJ, 2ª Seção, AgInt nos EAREsp 2.225.405-MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, unânime, j. 17.10.23, 1ª Seção, EAREsp 357.034-DF, Rel. Min. Og Fernandes, unânime, j. 14.03.18, e 2ª Seção, EREsp 1.457.475-MG, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, maioria, j. 11.05.16.

E mesmo se assim não fosse, a improcedência seria mantida pela subsunção do caso dos autos ao princípio da especialidade.

Sobre o tema, a lição de José da Gama Cerqueira:

"(...) nada impede também que a marca seja idêntica ou semelhante a outra já usada para distinguir produtos diferentes ou empregada em outro gênero de comércio ou indústria. É neste caso que o princípio da especialidade da marca tem sua maior aplicação, abrاندando a regra relativa à novidade. A marca deve ser nova, diferente das existentes; mas, tratando-se de produtos ou indústrias diversas, não importa que ela seja idêntica ou semelhante a outra em uso." (José da Gama Cerqueira. *Tratado de propriedade industrial*. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 779, v. 2, destacou-se)

Em outras palavras, "não há colidência entre os signos semelhantes ou até mesmo idênticos, se os produtos que distinguem são diferentes" (STJ, 4ª Turma, REsp 1.079.344-RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, unânime, j. 21.06.12).

Ora, a recorrente possui o registro da marca em diversos seguimentos (fls. 107/110, 111/112, 113/114, 115/116, 117, 118/119, 120, 121/122 e 123/128), mas nenhum deles demonstra a existência de concorrência desleal que infirmasse a capacidade distintiva ou ocasionasse o aproveitamento parasitário da marca.

Aliás, tampouco a comercialização de “mecanismos para aparelhos operadores com moedas” (fl. 301) se confundiria com a comercialização de “máquina de contar dinheiro”, cuja “moeda” (em sentido *lato sensu*) não é utilizada como meio para a operação do produto, mas sim como o fim a que se destina o aparelho eletrônico (fls. 19/27), tudo a infirmar, inclusive, os efeitos da eventual revelia, *ex vi* do art. 345, inc. IV, do CPC.

Assim, seja porque a caducidade é fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da r. sentença, seja porque não demonstrada a concorrência desleal segundo o princípio da especialidade, de rigor o não provimento da apelação.

Recurso não provido.

Diante do exposto, nega-se provimento à apelação e elevam-se os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

TASSO DUARTE DE MELO
Relator