



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000348140

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2051502-70.2025.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IMPACTA GESTÃO EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES, é agravado F&M EQUIPAMENTOS PRO 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: **Negaram 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), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA E SÉRGIO SHIMURA.

São Paulo, 8 de abril de 2025.

RICARDO NEGRÃO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO Nº : 47.704 (EMP – DIG – V)
AGINST. Nº : 2051502-70.2025.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : IMPACTA GESTÃO EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES
AGDO. : F&M EQUIPAMENTOS PRO LTDA.

TUTELA ANTECIPADA – Ação de abstenção por suposto uso indevido de marca – Narrativa inicial objetivando a defesa da marca “Lorben” – Pretensão liminar de que seja compelida a Ré a se abster de utilizar a marca a qualquer título – Indeferimento na Origem – Pertinência – Não configurado, por ora, o perigo na demora suscitado, pois não comprovado nos autos o efetivo ramo de atuação da Recorrente – Desvio de clientela e danos aventados não vislumbrados – Provimento liminar almejado que se considera prematuro diante das questões pendentes de elucidação – Necessidade de exaurimento do contraditório e instrução – Entendimento singular mantido – Agravo não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.

Agravo de instrumento interposto por **Impacta Gestão Empresarial e Participações** dirigido a r. decisão interlocutória proferida pelo Dr. Eduardo Palma Pelegrinelli, MM. Juiz de Direito da E. 1ª Vara Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Central Cível, na Comarca da Capital que, nos autos de ação de abstenção de uso indevido de marca c/c indenização ajuizada em face de **F&M Equipamentos Pro Ltda.**, indeferiu a antecipação de tutela nos seguintes termos (fl. 153-155 na Origem):

Vistos.

1- Foi documentalmente comprovado que a autora é titular de registros de marcas nominativas e mistas de produtos/serviços e de serviços Lorben, com especificações diversas (fls. 118/130), com especificação para diversos utensílios domésticos, ferramentas e equipamentos automotivos.

E 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.

A autora afirma que "recentemente, tomou conhecimento que a empresa F&M EQUIPAMENTOS PRO LTDA, utiliza-se de forma indevida a marca da Requerente para comercialização de produtos na plataforma de vendas online junto ao site de vendas Mercado Livre, sem autorização da Requerente para utilização" (fls. 03).

E as imagens de fls. 04 e os documentos de fls. 131/136 indicam que o produto que a ré estaria comercializando com a indicação de marca "Lorben" se trata de "kit ignição partida carro controle rfid botão start stop".

Nesse sentido, em que pese a relevância das alegações da autora, em que pese seja crime contra registro de marca a reprodução, sem autorização do titular, no todo ou em parte, de marca registrada (art. 189, inciso I), é importante ressaltar 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).

Observo, entretanto, que ao menos em análise preliminar não restou demonstrado que a autora é titular de registro de marca que abranja o produto comercializado pela ré.

Desta forma, não vislumbro a presença de elementos que caracterizem a probabilidade do dano e o perigo de dano, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência [...]

Inconformada, a Autora reitera a contextualização fática, reforçando que adquiriu a marca "Lorben" através de contrato de cessão de marca, possuindo diversos registros válidos para utilização da marca sob as formas mista e nominativa, incluindo as classes que abarcam amplamente componentes eletrônicos e veiculares.

Argumenta que o anúncio na plataforma de vendas demonstra a violação da marca mista da Autora, motivo pelo qual é pertinente o provimento do recurso para que seja determinado à Agravada a abstenção total de utilização da expressão "Lorben" ou outra que se assemelhe, a qualquer título (fl. 1-15).

Conclusos em 21 de fevereiro de 2025.

É o relatório.

Embora ainda não formalizada a intimação para a apresentação de contraminuta, prossegue-se no julgamento do agravo em

razão da manifesta improcedência da pretensão recursal.

Destaca-se que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo vem compreendendo pela regularidade da não intimação para resposta do polo agravado em casos como o verificado na situação em análise, em que há a manutenção do entendimento singular, sem prejuízo para os recorridos.

Destarte, priorizando-se a celeridade da solução do litígio, passa-se à análise das razões recursais.

A r. decisão agravada indeferiu corretamente a antecipação de tutela, pois se compreende prematura a ordem pretendida diante da ausência, por ora, dos requisitos que a amparam.

Em que pese esteja comprovada a titularidade da marca Lorben sob as formas mista e nominativa, existem circunstâncias pendentes de elucidação na demanda que não dispensam o contraditório e o exaurimento da instrução probatória.

Veja-se que, como bem destacou a r. decisão agravada, os registros da Autora transitam por inúmeros segmentos de exploração comercial, desde eletrodomésticos, ferramentas até brinquedos, reconhecendo-se que, dentre eles há classes relacionadas aos produtos automotivos, conforme o comercializado no anúncio em referência.

Não obstante, há dúvidas substanciais sobre o perigo de dano aventado, especialmente se considerado que a Demandante se apresentou nos autos como atuante “no mercado como prestadora de serviços” (fl. 2 em 1º grau), e sendo seu objeto social descrito nos seguintes termos (fl. 24 na Origem):

SEGUNDA

Dos objetivos sociais

A empresa tem por objetivo social: Prestação de serviços de consultoria técnica em levantamento de informações do comércio realizados por contrato ou comissão, atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, atividades de cobranças extrajudiciais e informações cadastrais, serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

Tem-se, portanto, que de nenhuma forma a Agravante comprova nos autos o ramo que de fato explora, não havendo substrato para que, por ora, seja aventado os danos e desvio de clientela reclamados, afastando-se a urgência que respalde a adoção das medidas sem o aperfeiçoamento do contraditório e da instrução.

Confirmando a cautela que há de existir em casos semelhantes envolvendo incertezas relacionadas ao pleito de abstenção por suposta violação marcária, citam-se precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial:

Agravo de Instrumento - Ação de abstenção de uso de marca c.c. indenização por perdas e danos - Decisão que indeferiu tutela de urgência para abstenção do uso de marca - Inconformismo - Não acolhimento - Ausente a probabilidade do direito da agravante - Princípio da especialidade que prevalece em exame preambular, próprio da análise antecipatória - Partes que, à primeira vista, atuam em mercados distintos - Ausência de distintividade manifesta do signo marcário - Decisão mantida - Recurso desprovido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2059120-08.2021.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Jardinópolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 31/08/2021; Data de Registro: 31/08/2021)

Ação cominatória (abstenção de violação marcária), cumulada com pedidos indenizatórios. Decisão que indeferiu tutela de urgência. Agravo de instrumento. Agravada que atua no mesmo ramo mercadológico da agravante, utilizando marca símile, de titularidade desta, em localização geograficamente distante (Recife-PE e São Paulo-SP respectivamente). Na análise de casos de contrafação de marca, essencial que seja analisado o critério de confundibilidade. Doutrina de DENIS BORGES BARBOSA e MARLON TOMAZETTE. Princípio da territorialidade. Improvável confusão entre consumidores, ou desvio de clientela, a justificar o deferimento de liminar. Empresas que convivem concomitantemente há décadas. Precedentes do STJ e das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal. Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2188461-19.2023.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 17/11/2023; Data de Registro: 17/11/2023)

Assim compreendido, consigna-se que, por ora, não se vislumbra presentes os requisitos para compelir a Recorrida a adotar as medidas pleiteadas em antecipação de tutela, motivo pelo qual é mantido



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

o indeferimento registrado em primeiro grau.

Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a r. decisão agravada.

RICARDO NEGRÃO
RELATOR