



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**Registro: 2025.0000427970**

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 1071829-15.2023.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO ASSOCIADOS e são apeladas FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

**ACORDAM**, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.

São Paulo, 29 de abril de 2025

**GRAVA BRAZIL**  
**RELATOR**  
**ASSINATURA ELETRÔNICA**

**APELAÇÃO CÍVEL Nº: 1071829-15.2023.8.26.0100**

**APELANTE: PORTO ASSOCIADOS**

**APELADAS: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. E  
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS**

**COMARCA: SÃO PAULO**

**JUIZ PROLATOR: GUILHERME DE PAULA NASCENTE NUNES**

**EMENTA:** DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROCEDÊNCIA EM PARTE. INCONFORMISMO PARCIAL PROVIMENTO.

**I. Caso em Exame.** Ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com pedido liminar de tutela de urgência antecipada e pedido indenizatório, proposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. e Porto Associados. Sentença julgou procedente em parte a ação, determinando a abstenção de uso de marca, nome empresarial, título de estabelecido, além de exclusão do perfil "@portoassociados" e abstenção de uso do conjunto-imagem (*trade dress*) da autora.

**II. Questão em Discussão.** A questão em discussão consiste em (i) verificar a necessidade de produção de prova pericial para constatação de violação ao *trade dress* e (ii) a alegação de cerceamento de defesa pela apelante; (iii) se a natureza jurídica da ré (associação) pode afastar a prática ilícita (infração marcária e ato de concorrência desleal).

**III. Razões de Decidir.** Desnecessária a realização de perícia para análise de violação de *trade dress* posto que ele se resume à apresentação figurativa da marca. A contrafação de marca alheia é incontroversa, sendo desnecessária a perícia para constatação da violação, dada a semelhança flagrante entre a logomarca da ré e as marcas mista e nominativa da autora. Inconteste o uso da associação ré para fim de desvio de clientela e induzimento do consumidor a erro.

**IV. Dispositivo e Tese.** *Dispositivo* : Recurso parcialmente provido para julgar improcedentes os pedidos de abstenção de nome empresarial, título de estabelecimento e exclusão do perfil "@portoassociados". *Tese de julgamento*: 1. A violação de *trade dress* de marca não requer prova pericial, quando a semelhança entre as marcas em litígio é flagrante. 2. A contrafação de marca pode ser constatada por cotejo visual. 3. O registro válido de nome empresarial, em ramo diverso,

permite a manutenção do respectivo título de estabelecimento, razão social e perfil, na rede social.

**Legislação Citada:** Lei de Propriedade Industrial (LPI), arts. 189, 195, III.

### **VOTO Nº 39649**

**1.** Trata-se de sentença que, em ação de obrigação de fazer e não fazer c.c com pedido liminar de tutela de urgência antecipada e pedido indenizatório, proposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra Facebook Serviços On-line do Brasil Ltda e Porto Associados julgou procedente em parte ação. Confira-se fls. 605/619 e 639/641.

Inconformada (fls. 646/661), a segunda ré apela, alegando, em síntese, que o serviço por ela prestado é de "natureza totalmente distinta de qualquer produto ou serviço comercializado pela Seguradora." (fls. 648), pois se trata de uma associação sem fins lucrativos, "destinada ao[s] rateios de custo e despesas de seus associados, não introduzindo no mercado de consumo nenhum produto ou serviço." (fls. 659).

Esclarece que a marca registra pela apelada possui proteção apenas na Classe 36, ao passo que o seu pedido de registro de marca, que se deu na Classe 45, e que foi indeferido por falta de documentação hábil para o exame formal do INPI, é de uso coletivo, e foi efetuado em favor da associação apelante.

Diz que houve cerceamento de defesa, pois era necessária produção de prova pericial para o fim de verificação dos danos causados, consoante entendimento do C. STJ (fls. 657).

Argumenta que não houve comprovação quanto ao efetivo abalo moral, pois não introduziu no mercado nenhum produto ou serviço.

Requer a inversão do julgamento. Subsidiariamente, em caso de desprovimento do apelo, pugna pela redução dos honorários para 5% do valor da condenação.

O preparo foi recolhido (fls. 662/663 e 692/693), sendo o recurso contrarrazoado (fls. 667/689), oportunidade na qual foi aduzida a ausência de impugnação específica da sentença recorrida, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

Recurso distribuído livremente a esta Relatoria, por prevenção ao Órgão (fls. 695).

É o relatório, adotado, quanto ao mais, o da sentença apelada.

**2.** Inicialmente, rejeita-se a alegada afronta ao princípio da impugnação específica, eis que ela se faz presente, pois conteúdo das razões do recurso traz as peculiaridades envolvendo os pontos controvertidos vinculados à sentença em

exame. Afasta-se, portanto, a arguição de não conhecimento do recurso.

**3.** A sentença, no ponto que determinou à ré que "se abstenha imediatamente de utilizar [o] conjunto visual (trade dress) da requerente" não é nula - embora, com a devida vênia, tenha usado de maneira não muito técnica a expressão *trade dress* - pois, do conjunto da postulação, verifica-se que a apelada apenas objetiva a abstenção de uso das suas marcas, incluindo-se aí a sua "aparência visual". Logo, o acolhimento da ordem de abstenção, neste ponto, já é suficiente para afastar a violação do "conjunto-imagem" da marca, não se enquadrando o presente caso, no precedente do C. STJ (REsp 1.353.451/MG).

Nesta senda, embora a apelada tenha dito, na inicial, que "[...] as expressões utilizadas pela empresa para apresentação de seus serviços remetem aos exatos serviços também prestados pela Autora: '**Proteção Veicular**', 'Você e seu **veículo** merece essa **proteção**', '**Atendimento Porto**'. Agravando a situação, todo perfil da Ré PORTO ASSOCIADOS é construído em conjunto visual (trade dress) extremamente semelhante ao da Autora, especialmente com relação à logomarca, às cores, formato e disposição do conteúdo" (fls. 04), requerendo "a obrigação de fazer consistente na ABSTENÇÃO de utilizar o [...] conjunto visual (trade dress) da Autora, e todo e qualquer elemento que se confunda com os direitos de propriedade industrial de sua titularidade, bem como em qualquer mecanismo de divulgação, buscas da

internet e redes sociais" (fls. 26), fato é que, a abstenção de uso da marca mista já engloba a "abstenção do conjunto-imagem", pois o conteúdo da página deverá ser adequado, sendo certo que a forma de "disposição do conteúdo" sem o uso de logomarca semelhante à da apelada já é suficiente para afastar a tese de violação de *trade dress*.

**4.** Quanto a matéria de mérito propriamente dita, verifica-se que a apelada ajuizou a demanda, em 02.06.2023, objetivando a condenação da apelante, na ordem de abstenção de sua marca, nome e conjunto visual (*trade dress*), bem como a alteração do seu CNPJ, cadastro junto à JUCEPE, CDT, com alteração de nome empresarial e nome fantasia, e abstenção de uso da expressão "PORTO ASSOCIADOS"; além da condenação por danos morais, no importe de R\$ 20.000,00.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

"(a) CONDENAR a Facebook à obrigação de fazer para que exclua os conteúdos indicados nos URLs de fls. 297/311, referentes a postagens da requerida Porto Associados em sua página na rede social Instagram, nas quais utiliza as marcas da requerente para promoção de seus serviços, além da foto de perfil da página '@portoassociados' da referida rede social, obrigação cujo integral cumprimento fica desde já reconhecido;

(b) CONDENAR a requerida Porto Associados à obrigação

de não fazer, sob pena de multa diária de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), limitada ao valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de eventual majoração em caso de reiterado descumprimento, para que:

(b.1) se abstenha imediatamente de utilizar o nome empresarial da requerente, suas marcas mistas "Porto Seguro" e suas marcas nominativas "Porto", de forma conjunta ou isolada, além do conjunto visual (trade dress) da requerente, e todo e qualquer elemento que se confunda com os direitos de propriedade industrial de sua titularidade, por qualquer forma de divulgação e por qualquer mecanismo de buscas da internet ou redes sociais; e

(b.2) cesse a utilização da expressão "Porto" em seu nome empresarial e título de estabelecimento, providenciando o necessário junto à Receita Federal, Junta Comercial e outros órgãos competentes para alteração, no prazo de 15 (quinze) dias.

(c) CONDENAR a requerida Porto Associados a indenizar a parte autora por danos morais no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos monetariamente desde a data de hoje, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a data do evento danoso, que aqui se considera em 12/5/2023, nos termos da fundamentação e na ausência de outra data para se aferir o início da prática do ilícito. Diante da sucumbência preponderante, condeno exclusivamente a requerida Porto Associados ao

pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios dos patronos da parte autora, que, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil fixo em 10% do valor da condenação." (fls. 618/619).

O recurso comporta parcial acolhimento.

A partir da leitura das razões recursais, nota-se que toda narrativa da apelante é no sentido de ratificar o suposto direito de uso das marcas da apelada, seja na acepção escrita, seja adotando aspecto figurativo semelhante, unicamente pelo fato de ser uma suposta associação sem fins lucrativos e por supostamente atuar apenas em prol dos seus associados, situação que seria apta a afastar a prática ilícita – tese sem qualquer densidade jurídica, conforme se discorrerá a seguir.

Contudo, a apelante não ilide a conclusão da sentença, no sentido de que:

" [...] a requerida realmente estaria utilizando marca extremamente semelhante àsquelas de titularidade da autora, de forma que é possível vislumbrar eventual aproveitamento parasitário por parte da requerida. Confira-se:



Marcas da autora



Marcas utilizadas pela requerida



**É inegável a semelhança dos elementos figurativos da marca explorada pelas partes, em especial no tocante ao quadrado azul com um símbolo branco ao centro com listras azuis, o que também foi reconhecido pela superior instância na decisão monocrática de fls. 440/444, proferida no agravo de instrumento n. 2181379-34.2023.8.26.0000, " (fls. 610/611 – destaques não originais).**

De fato, nota-se que a apelante habilmente dissimulou a caracterização da parte figurativa da marca mista

da apelada, porém, preservando, ideologicamente, o conceito e a impressão global por esta transmitida. Basta uma breve observação da logomarca da apelante, quando esta oferece a venda de seguros, para trazer à memória à conhecida seguradora apelada.

Ora, a junção de todos os fatores acima (utilização das mesmas cores e desenho semelhante) conduz à conclusão de que existe por parte da apelante uma intenção de aproveitamento parasitário da fama e prestígio da conhecida seguradora apelada, com potencial confusão dos consumidores, ante à quantidade de elementos copiados de forma dissimulada.

Nesse ponto, oportuno ponderar que não há necessidade de perícia para se chegar a essas conclusões, posto que, a par da imitação ser flagrante, a indicar a manifesta violação das marcas da apelada, a exigência da prova técnica é dispensável, uma vez que se pode ser feita a partir de puro cotejo visual entre as logomarcas em conflito.

Nessa seara, o C. STJ já traçou as balizas para verificação da infração marcária. Tais requisitos, se seguidos, levam à conclusão acima esposada. Senão vejamos:

**“(i) as marcas devem ser apreciadas sucessivamente, de modo a se verificar se a lembrança deixada por uma influência na lembrança deixada pela outra;**

(ii) as marcas devem ser **avaliadas com base nas suas semelhanças** e não nas suas diferenças; (iii) as marcas **devem ser comparadas pela sua impressão de conjunto e não por detalhes**. [...] Portanto, em demandas relativas a violação de direito marcário, o julgador não deve analisar os elementos disponíveis isoladamente, mas sim examinar as circunstâncias em seu conjunto, bem como se as **semelhanças existentes entre as marcas influenciam a lembrança de uma marca em face da outra**.<sup>1</sup> (REsp 1450143/RJ, 3ª T., Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 19.08.2014 - destaques não originais).

Portanto, indene de dúvidas a ocorrência de contrafação perpetrada pela apelante e suficientemente comprovada, nos autos, devendo esta responder pela indenização devida.

Nesse ponto, andou bem a sentença recorrida ao afastar a alegação da apelante de que é apenas uma associação sem fins lucrativos, pois, conforme trechos abaixo transcritos, ficou demonstrado o intuito de lucro da associação a partir do uso indevido das marcas nominativas e mistas da apelada – circunstância que, por si só, é capaz de configurar a prática ilícita, eis que a LPI não traz qualquer exceção quanto ao sujeito ativo do tipo legal incriminador, punindo o fato

---

<sup>1</sup> Inteiro teor do voto, confira-se: < [https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num\\_registro=201303625309&dt\\_publicacao=02/09/2014](https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201303625309&dt_publicacao=02/09/2014) > acesso em 14.02.2024

independente do sujeito que o pratica, pois o Art. 189, da LPI, diz que "comete crime contra registro de marca **quem**: I - **reproduz**, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou **imita-a** de modo que possa induzir confusão". Além disso, o art. 195, III, da mesma Lei, é expresso em descrever que "comete crime de concorrência desleal quem: [...] III - **emprega** meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;".

Logo, o sujeito ativo da conduta delituosa pode ser qualquer pessoa física ou jurídica, independentemente se possuiu ou não fins lucrativos, desde que sua conduta lese o bem jurídico tutelado pela norma em questão, qual seja, a integridade e a reputação da marca e/ou a concorrência lícita.

A respeito, irretocável o seguinte excerto da sentença vergastada:

"Em que pese o fato de que a requerida é associação civil, não há como não se considerar que seus perfis na internet são claramente utilizados para comercialização de seguros, inclusive com a menção expressa de que seria a Porto Associados uma seguradora, como se observa do cabeçalho de seu perfil à fl. 54.

Vale dizer que nos anúncios constantes no Instagram, há propagandas que mencionam: 'sua moto merece um seguro porto', 'veículo protegido é na porto', 'já indicou a porto para seus amigos hoje?', 'a porto está com você 24h por dia!' e '#vemraportovem'" (fls. 610).

Assim, assiste à apelada o direito de requerer o ressarcimento pelo dano moral sofrido, o qual é devido à pessoa jurídica (Súmula 227 do STJ) e é presumido, ou seja, decorrente do próprio ato ilícito, cuja aferição é *in re ipsa*, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo extrapatrimonial.

Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, USO INDEVIDO DE MARCA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, **o dano moral por uso indevido de marca deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação, dispensando a prova de efetivo prejuízo (dano moral in re ipsa).**” (STJ, 4ª T., AgInt nos EDcl no AREsp 1172916/PR, Rel. Min. Raul Araujo, j. em 18.02.2020 - destaque não original).

Por fim, uma vez devido o dano moral, ante o menoscabo da marca da apelante, tem-se que o valor não é ponto controvertido, porquanto a apelante não fustiga o montante arbitrado (R\$ 20.000,00) devendo, pois, ser mantido,

mormente porque se mostra adequado às circunstâncias apresentadas.

Contudo, tais conclusões não respingam no nome empresarial e no título de estabelecimento da apelante (fls. 103/104) tampouco no uso da rede social < <https://www.instagram.com/portoassociados/> > pois, com relação à rede social, o simples cumprimento da ordem de abstenção do uso da marca já é suficiente para descaracterizar o potencial desvio de clientela.

Como bem ponderou a d. Magistrada singular, ao deferir em parte a tutela inicial: "[...] não parece razoável determinar a remoção definitiva do perfil da requerida no Instagram, na medida em que é possível a utilização da referida página, desde que com a regular adaptação e abstenção da requerida de utilizar os elementos que compõem as marcas de titularidade da autora, que podem gerar confusão aos consumidores." (fls. 278).

No mesmo sentido, o e. Des. Jorge Tosta, ao analisar o pedido de tutela recursal inicialmente formulado: "Ora, desde que a agravada não se utilize do elemento nominativo 'Porto' e do conjunto-imagem que parece ter sido copiado da agravante, desaparece o risco de equívoco pelo público, por não existirem mais elementos aptos a induzi-lo em erro. Quanto a este aspecto, não se vislumbra efeito prático na ordem de remoção completa do perfil, se este não contar mais com elementos assemelhados aos das marcas de titularidade da agravante." (fls. 442).

Portanto, a drástica deliberação de exclusão da rede social é medida que pode sim chegar a ocorrer, mas, como forma de coagir a apelante a cumprir a ordem de abstenção, caso esta se mostre renitente quanto à adaptação do conteúdo da sua página, a teor do que preceitua o art. 536, do CPC – situação que, se for o caso, deverá ser sopesada pelo juízo de origem, oportunamente, em fase de cumprimento de sentença.

Aliás, a rede social nada mais usa do que o nome fantasia e razão social validamente registrados (fls. 103/104), logo, é consectário lógico o direito de uso da expressão "PORTOASSOCIADOS", como rede social, porém, desde que essa expressão não venha associada com qualquer elemento distintivo de uso exclusivo da apelada e no mesmo nicho de mercado.

Outrossim, malgrado o registro do nome empresarial (e respectivo nome fantasia) da apelante seja posterior ao registro das marcas da apelada, fato é que ele existe com o escopo de realização de "atividades associativas" (fls. 103 – código da atividade principal), dessarte, não há óbice para existência da referida razão social, porquanto ela não colide com o nicho de mercado para o qual as marcas da apelada foram registradas (fls. 105/106).

Em suma, dá-se parcial provimento ao recurso

para o fim de julgar improcedentes os pedidos de abstenção de nome empresarial, título de estabelecimento e exclusão do perfil "@portoassociados".

Quanto à verba sucumbencial, embora haja provimento parcial a irresignação, é certo que a apelante ainda sucumbe na maior parte dos pedidos iniciais, motivo pela qual não se opera a majoração (CPC, art. 85, § 11), mas é mantida a condenação a 10% sobre o valor da condenação, nos termos dos arts. 85, §2º, e 86, par. ún., ambos do CPC, ficando afastado o pedido de imposição de apenas 5% do valor da condenação, posto que sem previsão legal para tanto.

**5.** Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso. É o voto.

**DES. GRAVA BRAZIL** - Relator