



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2025.0000426950

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1001521-14.2023.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA, é apelado TRAFOTAIPU COM. DE TRANSFORMADORES E EQUIP. ELETRICOS LTDA.

ACORDAM, em 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 Exmos. Desembargadores AZUMA NISHI (Presidente), FORTES BARBOSA E RUI CASCALDI.

São Paulo, 30 de abril de 2025

AZUMA NISHI

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

1ª. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001521-14.2023.8.26.0274

COMARCA: ITÁPOLIS – 2ª VARA

MAGISTRADO: BERTHOLDO HETTER LAWALL

APELANTE: INDÚSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA.

APELADA: TRAFOTAIPU COM. DE TRANSFORMADORES E EQUIP. ELÉTRICOS LTDA.

Voto nº 17599

APELAÇÃO. AÇÃO INIBITÓRIA E INDENIZATÓRIA. MARCA. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Elementos acostados aos autos que se mostraram suficientes para o desfecho da controvérsia. Preliminar afastada. Revelia. Presunção relativa de veracidade dos fatos. Ausência de contestação da petição inicial não conduz necessariamente à procedência da ação. Análise casuística a ser efetuada pelo magistrado. Mérito. Denominações evocativas. Impossibilidade de uso exclusivo do termo "Trafo" e "Taipu", isoladamente considerado, já que se referem ao produto comercializado e à usina hidrelétrica geradora de energia. Ausência de ato ilícito. SENTENÇA MANTIDA. **RECURSO DESPROVIDO.**

Vistos.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 86/88 que, nos autos da AÇÃO INIBITÓRIA ajuizada por **INDÚSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA.** em face de **TRAFOTAIPU COM. DE TRANSFORMADORES E EQUIP. ELÉTRICOS LTDA.,** julgou improcedente a pretensão, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

A parte recorrente sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, já que o magistrado a quo deixou de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

aplicar os efeitos da revelia, bem como de realizar as provas requeridas pela parte recorrente, em especial a prova testemunhal e pericial.

No mérito, alega que o registro da marca da empresa recorrente é especificado como marca nominativa, e não mista como apontado na sentença, de forma que não cabe apenas a análise da apresentação da marca, mas essencialmente sua apresentação em produtos, sonoridade, possibilidade de confusão, dentre outros aspectos.

Explica que a marca da Usina Hidrelétrica Itaipu não possui qualquer relação com a marca da apelante, sendo distintos os ramos de atuação.

Afirma que as litigantes atuam no mesmo segmento mercadológico, de transformadores elétricos, o que gera confusão entre os clientes.

Por esses e pelos demais fundamentos presentes em suas razões recursais, pugna pelo provimento do recurso para que a r. sentença seja anulada, com retorno dos autos para seus ulteriores termos. Subsidiariamente, requer o acolhimento dos pedidos autorais para que a apelada se abstenha de usar a marca com o radical "Trafo", condenando-a ao pagamento de danos morais e materiais.

O recurso é tempestivo. A parte recorrente comprovou o recolhimento do valor relativo ao preparo recursal, consoante documentos de fls. 107/108.

Sem contrarrazões.

Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução n. 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça.

É o relatório do necessário.

1. De início, afasto o alegado cerceamento probatório ante o julgamento da lide sem a produção de prova testemunhal e documental suplementar.

Na lição de CÁSSIO SCARPINELLA BUENO, "o 'julgamento antecipado da lide' justifica-se quando o juiz está convencido de que não há necessidade de qualquer outra prova para a formação de sua convicção sobre quem, autor ou réu, será tutelado pela atuação jurisdicional. Em termos mais técnicos, o julgamento antecipado da lide acaba por revelar a desnecessidade da realização da 'fase instrutória', suficientes as provas eventualmente já produzidas até então com a petição inicial, com a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

contestação e, bem assim, com as manifestações que, porventura, tenha sido apresentadas por força das 'providências preliminares', é dizer, ao ensejo da 'fase ordinatória'". (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, v. 2: tomo I, São Paulo: Saraiva, 2009, p. 219).

No mesmo sentido, a Corte Superior já firmou entendimento de que *"se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da convicção do magistrado - tal como se deu no caso dos autos - é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique ofensa ao direito de defesa"* (STJ, AgInt no REsp 1505283/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 19.04.2018, DJe 27.04.2018).

Os argumentos trazidos em sede recursal não se sustentam, pois os documentos acostados aos autos foram suficientes para a solução da lide.

Ressalte-se que as provas pretendidas pela recorrente nada acrescentariam para a formação da convicção do Juízo, sendo dever do julgador indeferir aquelas consideradas inúteis ou protelatórias, em prol dos princípios da celeridade e economia processual.

Na espécie, a controvérsia já está bem esclarecida pelos elementos trazidos aos autos, sendo desnecessária a oitiva de testemunhal ou pericial, ou juntada de outros elementos documentais. À propósito, a parte recorrente sequer justificou para qual fim pretendia a produção de tais provas.

Neste quadro, reputo não configurado o propalado cerceamento probatório.

2. Do mesmo modo, ainda em sede preambular, inaplicável os efeitos da revelia.

O art. 344 do Código de Processo Civil dispõe que *"se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor"*. Essa presunção torna desnecessária a produção de provas, permitindo que o magistrado proceda ao julgamento antecipado da lide.

Entretanto, a presunção de veracidade inaugurada é relativa, devendo ser valorada pelo magistrado na análise do caso concreto.

Nesse sentido, são os ensinamentos de MARCUS



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

VINICIUS RIOS GONÇALVES:

“A presunção de veracidade decorrente da revelia, no entanto, não é absoluta e sofre atenuações que merecem ser analisadas. Cumpre lembrar, inicialmente, que a presunção de veracidade restringe-se às alegações dos fatos mencionados pelo autor, e jamais ao direito invocado. O que o juiz presume é a verdade dos fatos, mas nem por isso ele está obrigado a retirar deles a consequência jurídica pretendida pelo autor.”¹

Em suma, a ocorrência da revelia não necessariamente conduz à procedência das pretensões autorais ou gera expectativa nesse sentido, em que pesem as alegações da parte recorrente.

3. No mérito, o recurso não comporta provimento.

4. Não há dúvida de que a conduta do concorrente de utilizar marca alheia para identificar seus produtos acarreta violação à Lei 9279/96, quer porque esse diploma legal confere direito de exclusividade ao titular do registro, em todo o território nacional, quer porque tal marco regulatório veda expressamente a concorrência desleal.

Com efeito, o uso indevido de marca, no todo ou em parte, pode acarretar desvio de clientes, ou seja, redução de receitas, ao passo que, para o agente infrator, significa enriquecimento ilícito, pois, ao vincular seus produtos à marca alheia, goza de benefícios para os quais não contribuiu, tais como os investimentos feitos pelo real titular da propriedade industrial no tocante à qualidade do produto ou serviço comercializado e na divulgação da marca.

De outro lado, mas ainda em razão do parasitismo, acaba-se por enganar o consumidor que, pensando estar adquirindo um produto ou serviço, está, na verdade, comprando de outro fornecedor, sendo tal engano fruto da similitude dos elementos designativos da atividade empresária.

Vê-se, ainda, o desprestígio da marca perante os consumidores, visto que o titular lesado não tem qualquer controle sobre a atividade empresarial explorada pelo infrator e, bem por isso, não pode garantir qualquer parâmetro de qualidade dos produtos ou serviços fornecidos por terceiros, ficando, então, à mercê dos mesmos, que podem inserir no mercado

¹ GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo curso de direito processual civil, volume 1: teoria geral e processo de conhecimento (1ª parte) / Marcus Vinicius Rios Gonçalves – 14. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2017 – fl. 442.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

de consumo produtos de qualidade duvidosa, maculando, então, a marca alheia.

A Lei 9.279/96, visando regular direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, criou um sistema de proteção consistente na emissão de títulos de propriedade da marca, aqui compreendida como um bem jurídico merecedor de tutela do Estado, na medida em que serve de estímulo à atividade econômica. Consta, ainda, de tal marco regulatório, a repressão à concorrência desleal, ou seja, aquela desenvolvida sem observância da boa-fé visando unicamente desviar clientes.

Sendo assim, o titular da marca faz jus à proteção em todo o território nacional (art. 129), podendo ainda ceder ou licenciar o uso a terceiros e zelar pela sua integridade material e reputação (art. 130).

5. Forçoso concluir, no entanto, que tal direito não tem caráter absoluto, encontrando na própria lei de regência diversas exceções, tais como aquelas previstas no rol do art. 132, às quais, acresce-se aquela decorrente da inteligência do *caput* do art. 122, do qual se extrai a necessária distintividade como requisito de proteção.

Além disso, as marcas se sujeitam ao princípio da especialidade, porquanto a proteção se dá no âmbito do ramo empresarial explorado e, ainda, a proteção está limitada, em princípio, a todo o conjunto, máxime em marcas mistas, e não a parcelas isoladas da marca, notadamente aspectos verbais sem originalidade suficiente para merecer proteção isoladamente.

Do contrário, estar-se-ia autorizando a concessão de um verdadeiro monopólio sobre elemento comum designativo de uma atividade empresarial, o que afronta à livre iniciativa, princípio basilar da nossa república, nos termos do inc. IV do art. 1 da Constituição Federal.

LÉLIO DENICOLI SCHMIDT² leciona que nem sempre a reprodução ou imitação de marca concorrente configura ato ilícito.

Segundo o referido jurista:

“A teoria do “tout indivisible”, por seu turno, permite a convivência de marcas compostas por vários signos, cuja distintividade repousa na forma como foram agrupados. As

² A proteção das Marcas no Brasil, Lélío Denicoli Schmidt, pg. 263 in Tratado de Direito Comercial, vol. 6: estabelecimento empresarial, propriedade industrial e direito da concorrência / Fábio Ulhoa Coelho. São Paulo: Saraiva, 2015

*marcas complexas devem ser analisadas por seu conjunto indivisível, não podendo ser dissecadas para uma análise fragmentária dos elementos que a integram".*³

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que expressões de pouca originalidade ou fraco potencial criativo (marcas evocativas), bem como expressões que designem o componente principal do produto, não merecem proteção, a despeito do registro da marca:

COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA EVOCATIVA. REGISTRO NO INPI. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. **1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé.** 2. O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial – impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público – mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca.(...) 4. *Recurso especial a que se nega provimento*⁴ (grifos não originais)

6. Partindo destas premissas, passo a analisar a matéria devolvida.

Na espécie, observa-se que para designar suas atividades, a recorrente utiliza-se da marca nominativa "Itaipu" na especificação de "transformadores elétricos em alta e baixa tensão", devidamente registrado no INPI. Por seu turno, a requerida se utiliza da marca "Trafo Taipu", atuando no mesmo segmento mercadológico. Assim, a recorrente busca que a requerida se abstenha de utilizar termo que possui associação indevida e concorrência desleal.

Em primeiro lugar, o radical "Trafo" se refere a abreviação de transformador, ao passo que o termo "Taipu" se refere inequivocamente à Usina Hidrelétrica Itaipu, conhecida como a maior geradora de energia hidráulica, o que acarreta a baixa distintividade e originalidade da expressão para atrair a tutela de utilização exclusiva.

³ *idem*, fls. 264.

⁴ 3 T., REsp 1.315.621 / SP, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 4/6/2013



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Tendo isso em vista, não há como se reconhecer qualquer tipo de violação decorrente da marca utilizada pela apelada, pois a designação "Trafo Taipu" não denota plena equivalência àquela registrada pela apelante.

Embora os nomes guardem semelhança, não se confundem entre si, nem geram risco de associação indevida. A coincidência que se estabelece entre ambos decorre do fato de tanto um quanto outro serem formados por expressão genérica, que, como sobredito, não comporta tutela de exclusividade.

Soma-se a isso que os elementos visuais das marcas são bastante diferentes, já que a marca de titularidade da autora é composta pela expressão "Itaipu Transformadores" em grafismo especial na cor vermelha, em itálico, dentro de uma caixa de texto, ao passo que a requerida utiliza a expressão "Trafo Taipu" na cor azul, em negrito, sublinhado e com sombreado.

Sob este prisma, incabível falar em violação do conjunto marcário da apelante.

7. Em conclusão, perante tal análise não vislumbro hipótese de aproveitamento parasitário, violação marcária ou concorrência desleal.

Assim, não há, na espécie, a prática de qualquer ato ilícito que justifique a imposição de obrigação de fazer ou não fazer à apelada. Como bem pontuado no primeiro grau de jurisdição, não restou configurada a propalada lesão marcária.

Em linhas gerais, a conduta comercial empregada pela apelada não desbordou de exercício regular de direito, algo que não configura ato ilícito e, por conseguinte, responsabilidade de cessar conduta ou de indenizar nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

8. Feitas estas considerações, de rigor a manutenção da sentença recorrida. Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, na medida em que não houve apresentação de contrarrazões de apelação.

9. Ainda, por oportuno, consideram-se, desde logo, prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente, considerados na elaboração do presente voto.

Em que pese este prévio prequestionamento, na



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

hipótese de serem opostos embargos de declaração ao acórdão, seu julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual (em sessão não presencial ou tele presencial) de forma a permitir melhor fluidez aos trabalhos forenses.

Ficam as partes, ***data venia***, advertidas de que a oposição de declaratórios considerados protelatórios poderá ser apenada na forma do § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso.

DES. AZUMA NISHI

RELATOR