

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

COMARCA DE ARARAQUARA

FORO DE ARARAQUARA

4ª VARA CÍVEL

Rua dos Libaneses, n. 1998, Fórum - Carmo

CEP: 14801-425 - Araraquara - SP

Telefone: (16) 3336-1888 - E-mail: Araraq4cv@tjsp.jus.br

**CONCLUSÃO**

Em 01/10/2018 16:50:31, faço estes autos conclusos à MMª. Juíza de Direito, **Dra. ANA CLÁUDIA HABICE KOCK**. Eu, \_\_\_\_\_, Escrivão Judicial I, subscrevo.

**SENTENÇA**

Processo nº: **1013337-35.2017.8.26.0037**  
 Classe - Assunto **Procedimento Comum - Marca**  
 Requerente: **Lupo S/A**  
 Requerido: **Hyz Indústria e Comércio Eireli - Epp**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **ANA CLAUDIA HABICE KOCK**

Vistos.

Trata-se de Procedimento Comum - Marca requerida por Lupo S/A em face de Hyz Indústria e Comércio Eireli - Epp alegando, em resumo, que a empresa-ré, atuante também no mercado de vestuários em geral, utiliza a expressão "Lupus" e a figura do animal lobo como marca e domínio para alavancar a venda de seus produtos. Além disso, pleiteou o registro da marca "Lupus" perante o INPI, o que foi negado, após a apresentação de oposição. Que tais atitudes da ré se caracterizam como concorrência parasitária, causando-lhe danos materiais e morais.

Requer, assim, a antecipação da tutela e a condenação da empresa-ré ao pagamento de danos morais e materiais, à obrigação de se abster de utilizar a expressão "Lupus" e suas variações e a imagem de lobo, bem como ao cancelamento do registro do domínio na rede mundial de computadores.

O pedido de tutela antecipada foi deferido (fls. 153/154). Contra essa decisão, a requerida interpôs agravo de instrumento, que foi conhecido em parte e, na parte conhecida, provido (fls. 462/466).

A empresa-ré foi devidamente citada (fls. 160) e apresentou contestação, alegando, preliminarmente, incompetência territorial e inépcia da petição inicial. No mérito, aduz, em resumo, que ocupa o mercado de vestuário há vinte e dois anos e, desde o início, utiliza a identidade empresarial questionada. Não há prova da alegada



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

COMARCA DE ARARAQUARA

FORO DE ARARAQUARA

4ª VARA CÍVEL

Rua dos Libaneses, n. 1998, Fórum - Carmo

CEP: 14801-425 - Araraquara - SP

Telefone: (16) 3336-1888 - E-mail: Araraq4cv@tjsp.jus.br

concorrência desleal, bem como que prestam atividades e confeccionam produtos diversos, não havendo potencial a ensejar confusão no mercado. Pediu a improcedência e impugnou o valor dado à causa (fls. 173/256).

Houve réplica (fls. 405/423).

**É O RELATÓRIO.**

**FUNDAMENTO E DECIDO.**

O processo comporta julgamento antecipado, nos termos do inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil, por se tratar de matéria de fato e direito, passível de julgamento com as provas constantes dos autos.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência relativa.

Isso porque, conforme entendimento consolidado pelo E. TJSP, nos casos de proteção de marca e alegação de concorrência desleal, aplica-se o disposto no artigo 53, V, do CPC. Assim, possível o ajuizamento nesta comarca, pois local de domicílio da autora.

Nesse sentido:

**HIPÓTESE DE CABIMENTO** Agravo de instrumento Reiterado entendimento deste Órgão Colegiado quanto à necessidade de flexibilização do rol previsto no art. 1.015 do NCPC nos casos que versarem sobre a competência do Juízo Preliminar em contraminuta afastada. **COMPETÊNCIA DO JUÍZO** Determinação de primeiro grau de remessa da demanda ao foro da sede da empresa-ré Argumentação recursal que defende estar correto o ajuizamento na Comarca da capital paulista Demanda que discute delito concorrencial, cumulada com pedido indenizatório Hipótese que se resolve tão somente com a aplicação das regras inseridas na sistemática processual Incidente o art. 53, V do NCPC Reiterado entendimento jurisprudencial neste sentido Correto o ajuizamento a critério do autor Reforma da decisão agravada Agravo provido. **DISPOSITIVO:** agravo de instrumento provido. (Agravo de Instrumento nº 2237774-56.2017.8.26.0000, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP, rel. Ricardo Negrão, j. 21.05.2018).

A preliminar de inépcia da petição inicial também não merece acolhida. Da narrativa fática da exordial decorrem logicamente os pedidos, bem como há menção, em diversos pontos, dos alegados prejuízos sofridos pela requerente e dos danos causados a sua marca, o que ensejaria a reparação por danos morais.

Por fim, também deve ser repelida a impugnação ao valor da causa.

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

COMARCA DE ARARAQUARA

FORO DE ARARAQUARA

4ª VARA CÍVEL

Rua dos Libaneses, n. 1998, Fórum - Carmo

CEP: 14801-425 - Araraquara - SP

Telefone: (16) 3336-1888 - E-mail: Araraq4cv@tjsp.jus.br

A requerente deu à causa o valor de R\$ 50.000,00, que é exatamente o montante pleiteado a título de danos morais. O pedido de danos materiais não foi incluído no valor atribuído à demanda, pois, conforme mencionado às fls. 30, será apurado em sede de liquidação de sentença.

Assim, entendo como correto o valor atribuído à inicial.

No mérito, o pedido é improcedente.

Trata-se, em síntese, de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais em virtude de utilização, pela ré, de nome empresarial e marca semelhante àqueles adotados pela autora, o que caracterizaria concorrência desleal e prejudicaria a reputação da requerente.

A Constituição Federal assegura, na forma da lei e em atenção ao interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país, a proteção à propriedade da marca, mas também prevê a mesma garantia em relação ao nome comercial (art. 5º, XXIX), que tem como finalidade identificar o empresário individual ou a sociedade empresária, tutelar a clientela, o crédito empresarial e, ainda os consumidores contra indesejáveis equívocos.

No âmbito da proteção ao nome empresarial, determina o artigo 33 da Lei 8.934/94 que: *"A proteção do nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades, ou de suas alterações"*.

Por outro lado, prevê o art. 1.167 do Código Civil que *"cabe ao prejudicado, a qualquer tempo, ação para anular a inscrição do nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato"*.

Na espécie, todavia, verifica-se, pelo teor dos documentos juntados por ambas as partes, que o nome empresarial utilizado pela requerida é diferente daqueles registrados pela autora e não causa qualquer confusão nos consumidores.

A ré utiliza a expressão "Lupus" juntamente com a expressão "Wear", o que a diferencia, em muito, da principal marca registrada pela requerente, qual seja, "Lupo". Nesse sentido, a argumentação do relator no voto do agravo de instrumento nº 2223374-37.2017.8.26.0000: *"Não se vislumbra a probabilidade do direito da empresa*


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE ARARAQUARA**
**FORO DE ARARAQUARA**
**4ª VARA CÍVEL**

Rua dos Libaneses, n. 1998, Fórum - Carmo

CEP: 14801-425 - Araraquara - SP

Telefone: (16) 3336-1888 - E-mail: Araraq4cv@tjsp.jus.br

*Lupo quando defende a hipótese de parasitismo ou desvio de clientela, uma vez que, conforme já destacado em fl. 543-544, a apresentação pela ré da expressão justaposta "Lupuswear", fazendo uso de construção que utiliza variação idiomática com o mesmo significado de lobo ou lupo reclamado pela autora e, ainda, com acréscimo do vocábulo "wear", **aparenta fornecer suficiente campo de distinção entre as marcas.***" (fls. 464 - grifei).

Importante ressaltar que apenas o registro da marca junto ao INPI não é suficiente para obtenção da proteção pretendida pela autora. Além do registro, necessário que se comprove a confusão de identidade das marcas e a potencial confusão causada aos consumidores.

Restou demonstrado nos autos que as partes, apesar de atuarem no mesmo ramo mercadológico, qual seja, vestuário, produzem peças diversas, atuando a requerida, essencialmente, na produção de peças casuais, enquanto a requerente produz, em sua maioria, roupas íntimas e vestuário esportivo. Além disso, a ré utiliza, há mais de 20 anos a marca em debate e somente agora a autora se insurge contra a utilização.

Quanto à figura do animal lobo, não é possível conferir à requerente exclusividade em sua utilização, posto que se trata de figura genérica. Outrossim, comprovou a requerida que diversas outras marcas utilizam a figura do animal em seus logotipos.

Entendo, assim, que não restou caracteriza a alegada confusão aos consumidores ou concorrência parasitária/desleal, não devendo a requerida ser compelida a alterar sua denominação ou deixar de utilizar a expressão "Lupuswear" ou a figura de lobo.

Nesse sentido, o entendimento do E. TJSP:

Ação de obrigação de não fazer, c/c indenização por reprodução indevida de marcas, violação de direitos autorais patrimoniais e prática de concorrência desleal – Sentença de improcedência – Colidência de marcas – As partes não são empresas e não atuam no mercado de consumo – Aproveitamento parasitário, concorrência desleal e possibilidade de confusão entre os associados – Inexistência – Ausência de comprovação a respeito da alegada violação de direito autoral – Ônus da autora quanto ao fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC), do qual não se desincumbiu – Sentença mantida – Recurso desprovido. (Apelação nº



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

COMARCA DE ARARAQUARA

FORO DE ARARAQUARA

4ª VARA CÍVEL

Rua dos Libaneses, n. 1998, Fórum - Carmo

CEP: 14801-425 - Araraquara - SP

Telefone: (16) 3336-1888 - E-mail: Araraq4cv@tjsp.jus.br

1097202-58.2017.8.26.0100, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP, rel. Maurício Pessoa, j. 27.08.2018).

Apelação. Ação cominatória de obrigação de não fazer. Abstenção do uso de marca. Marca mista. Conjugação entre os elementos nominativos e figurativos, ou de elementos nominativos cuja grafia se apresente de forma estilizada. Hipótese concreta que revela a inexistência de provas da violação marcária. Marca mista detida pela apelada "m metalcoop", que não se confunde com a expressão simples "metalcoop" utilizada pela apelante, bem como pelos elementos figurativos ou de grafia. Atuação, ademais, em nichos diversos dentro do ramo de metalurgia, sendo um a construção civil e outro automobilístico. Circunstâncias do caso que afastam a necessidade de aferição da confusão e desvio de clientela. Concorrência desleal não demonstrada. Conteúdo lícito. Sentença reformada. Recurso provido. (Apelação nº 3006691-02.2013.8.26.0526, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP, rel. Hamid Bdine, j. 21.02.2018).

Não havendo ato ilícito, não há que se falar em indenização de danos morais ou materiais.

Ante o exposto, julgo **IMPROCEDENTE** o pedido e **EXTINTO** o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Arcará a requerente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atribuído à causa, devidamente corrigido até esta data.

Publique-se e Intimem-se.

Araraquara, 26 de novembro de 2018.

**ANA CLÁUDIA HABICE KOCK**

Juíza de Direito

**DATA**

Em **28 de novembro de 2018**, recebi estes autos em cartório. Eu, \_\_\_\_\_, Escrevente, escrevi.