



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CÍVEL**  
**2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM**  
**PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP**  
**01501-000**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

## SENTENÇA

Processo Digital nº: **1049535-08.2019.8.26.0100**  
 Classe - Assunto: **Procedimento Comum Cível - Marca**  
 Requerente: **Atlasmaq Brasil Industria e Comercio de Maquinas Ltda**  
 Requerido: **Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Eduardo Palma Pellegrinelli**

Vistos.

### 1. Relatório

Trata-se de ação promovida por ATLASMAQ DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. em face de LEROY MERLIN – COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM visando abstenção do uso da marca PORTILANATO pela ré e indenização pelos danos morais e matérias em decorrência desse uso (fls. 1/11).

Alega a parte autora, em síntese, que é titular do registro da marca PORTILATO perante o INPI, para o ramo de comércio de materiais de construção, cerâmicas e produtos afins. Afirma que percebeu uma queda no seu faturamento, e descobriu que a ré utilizava sua marca PORTILATO, sem autorização, para oferecer produtos da mesma espécie, através do endereço eletrônico, e no site dela a marca era utilizada com destaque. Além de quem a ré utilizou a marca PORTILATO para impulsionar o acesso ao seu site. Aduz que encaminhou uma notificação extrajudicial pedindo que a ré cessasse o uso da marca e para que discutissem uma indenização pelo uso não autorizado da marca e o consequente desvio de clientela, a ré negou o uso da marca e afirmou que não indexou a marca PORTILATO como um anúncio pago, além de que nenhum produto do site foi identificado com a marca PORTILATO. Alega que a ré agiu desse modo para atrair os consumidores da autora.

A petição inicial foi instruída com documentos (fls. 11/51).

O D. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo declarou sua incompetência para processar e julgar a presente ação (fls. 52) e o processo foi redistribuído.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CÍVEL**  
**2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM**  
**PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP**  
**01501-000**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

Houve a citação (fls. 71).

Por ocasião da resposta foi alegado, em síntese, preliminarmente a inépcia da petição inicial e a incorreção do valor da causa. No mérito, afirma que não utiliza a expressão PORTILATO como palavra-chave para propaganda no Google, além de que as buscas pelo termo PORTILATO na internet e no site da ré não indicam nenhum resultado relacionado à ela. Aduz que o site da autora é o primeiro resultado nas buscas do Google, não ocorrendo assim o desvio de clientela alegado pela autora. Alega que não praticou nenhuma conduta que pudesse causar uma queda no faturamento da autora, além de que a autora não apresentou documentos que pudessem comprovar suas alegações, assim, não esta provada a prática de qualquer ato ilícito pela ré. Afirma que não há fundamento para o pedido de indenização feito pela autora e que não houve a demonstração do dano concreto alegado pela autora. (fls. 72/85).

A contestação foi instruída com documentos (fls. 86/127).

Houve réplica (fls. 131/144).

A autora especificou as provas que pretende produzir (fls. 152/153).

É o relatório. Passo a decidir.

## 2. Fundamentação

Preliminarmente, não há a inépcia da petição inicial, já que os danos materiais serão verificados na fase de liquidação de sentença, com base no art. 210 da Lei nº 9.279/96, não é possível a quantificação precisa do valor da condenação pretendida.

Como já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça:

*“Propriedade industrial. Ação cominatória, cumulada com pedido indenizatório. Utilização indevida de referências denigratórias à marca autora em publicidade veiculada pela ré. Direito de exclusividade de utilização. Uso da marca alheia para fins de concorrência desleal. Abusiva depreciação da concorrente. Ilícito*



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CÍVEL**  
**2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM**  
**PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP**  
**01501-000**

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

*demonstrado. Dano material presumido e cuja indenização se deve apurar em liquidação. Dano moral devido. Sentença revista. Recurso provido” (TJSP – 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial – Ap. 1029510-76.2016.8.26.0100 – rel. Des. Claudio Godoy – j. 27/11/2017)*

Com relação aos danos morais, é lícito formular pedido genérico, já que “*não é possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato*”, segundo o art. 324, §1º, II do CPC, no presente caso.

Como já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça:

*“PETIÇÃO INICIAL – Alegação preliminar de inépcia, porque formulado pedido genérico de indenização por dano moral – Improcedência – Admissibilidade de formulação de pedido genérico de indenização por dano moral, nos termos do art. 324, §1º, II do Código de Processo Civil de 2015 – Preliminar afastada – CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Desnecessidade de produção de provas em audiência ou fora dela, mesmo porque a que se pretendia produzir seria inútil para a solução da controvérsia – Documentos acostados aos autos suficientes para o deslinde da causa – Preliminares rejeitadas.” (TJSP – 10ª Câmara de Direito Privado – Ap. nº 1000201-52.2017.8.26.0495 – rel. Des. João Carlos Saletti – j. 26/06/2018)*

*“PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLEITO FORMULADO DE MANEIRA GENÉRICA. SEM INDICAÇÃO DE 'QUANTUM' ESPECÍFICO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 324, § 1º, INC. II, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA.” (TJSP – 6ª Câmara de Direito Privado – Ap. nº 1001166-25.2017.8.26.0529 – rel. Des. Vito Guglielmi – j. 08/10/2018).*

Da mesma forma, afasto a impugnação do valor da causa, já que o pedido da autora quanto ao valor pretendido é questão a ser analisada com o mérito.

No mais, está configurada a hipótese de julgamento antecipado da lide (art.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CÍVEL**  
**2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM**  
**PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP**  
**01501-000**

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

355, I, do CPC), na medida em que a matéria de fato está satisfatoriamente provada por documentos.

Como já se decidiu:

*“Julgamento antecipado da lide Cerceamento de defesa. Prolator da sentença que tinha em mãos todos os elementos necessários para apreciar os argumentos desenvolvidos no processo. Prova documental existente que era suficiente para o julgamento antecipado da lide. Impossibilidade de se decretar a nulidade da sentença, por ofensa ao art. 5º, LV, da CF” (TJSP – 23ª Câmara de Direito Privado – Ap. n. 9086320-56.2007.8.26.0000 - rel. Des. José Marcos Marrone - j. 17/10/12).*

Observa-se, dos autos, que a autora é titular da marca mista “PORTILATO”, cujo registro foi obtido por meio do processo n. 910965129 na classe NCL(10) 35.

Ademais, foi demonstrado que o réu atua na área de comércio atacado e varejista de materiais de construção, segmento no qual a autora possui registro de marca mista. E quando era pesquisada a parte nominativa da marca da autora no Google, aparecia como um dos resultados da busca o link do site da ré e este direcionava ao e-commerce da ré (fls. 20/25).

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.

Nesse sentido, classifica-se como crime contra registro de marca a reprodução, sem autorização do titular, no todo ou em parte, de marca registrada (art. 189, inciso I), sendo 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). Além disso, comete crime de concorrência desleal quem *"emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem"* (art. 195, inciso III)



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CÍVEL**  
**2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM**  
**PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP**  
**01501-000**

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

– e a imitação de marca já explorada configura emprego de meio fraudulento.

Por mais que a autora seja titular do registro de marca mista, o elemento nominativo “PORTILATO” é considerado como uma expressão distintiva e detém proteção contra a imitação gráfica.

Em relação a esse tema, faz-se pertinente a lição de Lélío Denicoli:

*“Quando formadas por palavras comuns, as marcas mistas só serão protegidas pela grafia ou figura estilizada, sem gerarem proteção para o elemento nominativo. Da mesma forma, se o desenho for comum ou banal, a exclusividade recairá unicamente sobre o elemento nominativo. Contudo, quando compostas por expressões distintivas, as marcas mistas são protegidas quer contra a imitação gráfica, quer contra a imitação visual, de modo que sua tutela não fica necessariamente limitada à proteção do conjunto.”* (SCHMIDT, Lélío Denicoli. Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos, pp. 209, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2016).

Assim, observa-se que houve infração marcária, tendo em vista que foi demonstrado que a ré utilizou o termo “PORTILATO” em seu site, e inclusive aparecia como um dos resultados nas pesquisas do termo no Google.

Porém, a ré não utilizava o sistema de busca do *AdWords* do Google, conforme constatado na fls. 21, o símbolo do *AdWords* não aparece embaixo do link direcionando ao site da autora, além de que, o site da ré não era um dos primeiros resultados da pesquisa.

Conclui-se, portanto, que restou demonstrada a violação aos direitos da autora, sendo que os danos materiais são presumidos e deverão ser apurados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 210 da Lei n. 9.279/1996.

Como já decidiu o E. Tribunal de Justiça:



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CÍVEL**  
**2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM**  
**PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP**  
**01501-000**

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

*"Ação de abstenção de uso de marca. Julgamento de parcial procedência com o reconhecimento da prática de contrafação. Rejeição do pedido de condenação da ré em danos materiais com fundamento na ausência da descrição do prejuízo. Danos materiais que são presumidos. Desnecessidade de prova. Apuração em liquidação de sentença, nos termos dos arts. 208 e 210 da Lei nº 9.279/96. Recurso provido para esse fim." (TJSP; Apelação 0017626-66.2012.8.26.0566; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São Carlos - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/10/2015; Data de Registro: 23/10/2015).*

Com relação aos danos morais, tendo em vista que não foi comprovada a comercialização de produtos com a marca da autora, não ficou demonstrada a prática de contrafação realizada pela ré, têm-se então que a imagem da apelada não foi abalada, não cabendo a indenização por danos morais. Além de que, a autora já será remunerada com a indenização por danos materiais.

Como já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça:

*“CONCORRÊNCIA DESLEAL. Abstenção do uso de marca. Violação aos direitos da apelante verificados. Indenização por danos morais que não deve obedecer por analogia o disposto no art. 103 da Lei de Direitos Autorais. Jurisprudência do c. STJ. Lei de Propriedade Industrial que deve ser observada. Desconhecimento de quantos produtos contrafeitos foram comercializados pela apelada. Cálculo do dano material que deve se dar em liquidação de sentença com base no artigo 208 a 210 da Lei 9.679/98, considerando o critério que se mostrar mais favorável ao prejudicado. Dano moral afastado, por falta de comprovação de ofensa à imagem da apelante. Honorários majorados. Recurso provido em parte.” (TJSP – 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial – Ap. 1004380-18.2015.8.26.0004 – rel. Des. Teixeira Leite – j. 15/03/2016)*

Contudo, por mais que tenha restado comprovado que a ré utilizava a marca da autora sem autorização, foi provado que tal fato não ocorre mais (fls. 121 e 126), assim, não cabe o pedido de abstenção de uso da marca, já que esse uso não acontece mais.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
COMARCA DE SÃO PAULO  
FORO CENTRAL CÍVEL  
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM  
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP  
01501-000  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

### 3. Dispositivo

Diante do exposto, julgo **o pedido parcialmente procedente**, para:

- a) determinar a extinção do processo nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil;
- b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, em valor a ser apurado na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 210 da Lei n. 9.279/1996;
- c) com fundamento nos arts. 85, § 2º, e 86, do CPC, condenar a ré ao pagamento de 80% das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor do advogado contratado pelo autor, fixados em 10% do valor da condenação, e condenar a autora ao pagamento de 20% das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor do advogado contratado pela ré, fixados em 10% do valor da condenação. Observo que em relação às custas e às despesas processuais, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir de cada adiantamento, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da condenação. Em relação aos honorários advocatícios, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir da data da propositura da ação, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado.

Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Paulo, 31 de janeiro de 2020.

Documento assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006, conforme impressão à margem direita

1049535-08.2019.8.26.0100 - lauda 7