



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2018.0000900369

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 2187030-23.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLARO S/A, é agravado CLARANET DO BRASIL LTDA.

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentaram oralmente os drs. Igor Manzan OAB/SP 402.131 e Rafael Marques Rocha OAB/RJ 155969.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MAURÍCIO PESSOA (Presidente), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.

São Paulo, 12 de novembro de 2018.

MAURÍCIO PESSOA

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Voto nº 12105

Agravo de Instrumento nº 2187030-23.2018.8.26.0000

Agravante: Claro S/A

Agravado: Claranet do Brasil Ltda

Comarca: São Paulo

Juiz(a): Adriana Sachsida Garcia

Agravo de instrumento – Ação de infração de marca c/c indenização com pedido de tutela provisória – Marca – Indeferimento de tutela de urgência para congelamento do domínio www.claranet.com.br e abstenção da ré de usar as marcas “Claro” e “Claro Net”, ou qualquer variação delas, como nome empresarial e em qualquer mídia, material publicitário, website, uniformes, impressos e afins – Ausência de requisitos para concessão da tutela – Aparente relevância do direito invocado pela ré – Necessidade do contraditório a ser desenvolvido na origem – Contraminuta – Ausência de má-fé, dolo ou malícia na pretensão da autora a afastar a penalidade prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil – Decisão recorrida mantida – Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em “*ação de infração de marca c/c indenização com pedido de tutela provisória*”, indeferiu novo pedido liminar para que seja restabelecida a tutela de urgência para determinar-se o congelamento do domínio www.claranet.com.br e obrigar a ré a abster-se de usar como nome empresarial e em qualquer mídia, material publicitário, website, uniformes, impressos e afins, as marcas registradas “CLARO” e “CLARO NET” da autora ou qualquer variação delas, mas não se limitando à marca nominativa “CLARANET” e mista “claranet”, sob pena de multa diária de R\$10.000,00 (fls. 1003 dos autos originários).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Recorre a autora a sustentar, em síntese, ter informado decisão do INPI que indeferiu os pedidos de registro de marca da ré, reconheceu a imitação das marcas da autora e o risco de confusão e falsa associação; que, com base nisso, requereu o restabelecimento da tutela; que demonstrou inequivocamente o seu sólido direito marcário, consubstanciado não apenas nos registros de marca que possui, mas também na concessão do alto renome da marca “CLARO” pelo INPI, a qual goza de proteção especial em todos os ramos de atividade; que demonstrou o perigo de dano a que se encontra exposta, em virtude do evidente risco de diluição das suas marcas e do desvio de clientela praticado pela ré, já que a mera presença das marcas da ré no mercado nacional vem minando os pesados investimentos realizados pela autora em *marketing* e posicionamento de mercado; que buscou uma nova análise da pretensão de tutela de urgência, diante de fato novo relevante, de opinião técnica da prática de infração de marca registrada e dos atos de concorrência desleal e desvio de clientela; que todos os pedidos de registro da ré foram indeferidos com base no artigo 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial; que se trata de expresse reconhecimento pelo INPI de que as marcas da ré e sua controladora reproduzem/imitam as marcas da autora, de que as marcas das partes se destinam a identificar serviços idênticos, afins ou semelhantes e que as marcas utilizadas pela ré são suscetíveis de causar confusão ou falsa associação com as marcas da autora; que a própria ré confessou expressamente a impossibilidade de coexistência pacífica de suas marcas com as marcas da autora no mercado brasileiro quando instaurou o procedimento de caducidade contra três dos quatro registros para a marca “CLARO NET” nas classes 09: 35-80, 37: 05-45 e 40: 15;



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

que os requisitos autorizadores da antecipação da tutela – probabilidade de direito e perigo de dano – estão preenchidos; que o INPI reconheceu expressamente que a ré copia as marcas da autora para atuar em segmento afim a gerar risco de confusão e falsa associação; que a autarquia atestou a impossibilidade de convivência e a possibilidade de confusão ao consumidor; a decisão administrativa evidencia o risco de confusão e falsa associação, bem como chancela a ocorrência de concorrência desleal praticada pela ré; que, se existe registro de marca em vigor para determinado signo, a sua reprodução indevida por terceiros para designar serviços idênticos, semelhantes ou afins já é ilegal por si só; que é certo que o tempo de disponibilização dos serviços da ré no mercado é diretamente proporcional ao prejuízo sofrido pela autora em razão da desonesta concorrência gerada pela conduta da ré; que protrair no tempo as infrações marcarias praticadas pela ré dilui e vulgariza cada vez mais as marcas da autora, fazendo com que percam sua distintividade e seu poder atrativo. Requer a tutela recursal para restabelecimento da tutela de urgência para que seja determinado o congelamento do domínio www.claranet.com.br, e que a ré seja compelida a cessar as práticas de violação da marca registrada da autora, abstendo-se de usar como nome empresarial, bem como em qualquer mídia, material publicitário, website, uniformes, impressos e afins, as marcas registradas “CLARO” e “CLARO NET” da autora ou qualquer variação destas, especialmente, mas não se limitando à marca nominativa “CLARANET” e mista sob pena de multa diária no valor de R\$ 10.000,00, e, ao final, o provimento do recurso.

Tutela recursal indeferida (fls. 233/237).

As partes se opuseram ao julgamento



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

virtual (fls. 240/241).

Contraminuta, com pedido de
condenação da autora por litigância de má-fé (fls. 242/264).

É o relatório.

A r. decisão recorrida, proferida pela Dra.
Adriana Sachsida Garcia, MM. Juíza de Direito da 34ª Vara Cível da
Comarca de São Paulo, assim se enuncia:

(...)

*“Fls. 996/1015: Ainda não vejo presentes
os requisitos autorizadores da pretendida antecipação de tutela,
devendo as partes se submeter ao regular trâmite do devido processo
legal, até que seja alcançada cognição exauriente.*

*Com efeito, as decisões proferidas pelo
INPI na esfera administrativa não retiram a competência da Justiça
Comum para decidir a controvérsia, não se sobrepõem às decisões
judiciais, nem alteram os fundamentos deduzidos na decisão de fls.
177/178, que foi integralmente mantida pelo v. Aresto copiado a fls.
821/832, aos quais me reporto como parte integrante desta decisão.*

*Também a imputada litigância de má-fé
será devidamente analisada por ocasião da prolação de sentença.*

*Intimadas as partes desta decisão,
tornem.”* (fls. 230).

Formado o contraditório recursal, o
recurso não prospera, posto que a controvérsia é complexa e não
autoriza a concessão da pretendida tutela recursal à vista, até mesmo, do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

quanto decidido no agravo de instrumento nº 223945998.2017.8.26.0000.

O direito da agravante é relevante à vista do indeferimento do registro da marca da agravada.

Contudo, o direito da agravada também é aparentemente relevante ao fundamento de ser uma empresa multinacional de elevado porte e reputação internacional, fundada, inclusive, antes da própria agravante.

Eventual caracterização de concorrência desleal em desfavor da agravante resolver-se-á em perdas em danos, sem qualquer notícia do risco de inadimplemento da agravada, tudo a relativizar, quando não extinguir, o *periculum in mora*.

Os elementos até então coligidos não são suficientes para, neste momento, determinar o congelamento do domínio www.claranet.com.br e obrigar a agravada a abster-se de usar como nome empresarial e em qualquer mídia, material publicitário, website, uniformes, impressos e afins, as marcas “CLARO” e “CLARO NET” ou qualquer variação delas, mas não se limitando à marca nominativa “CLARANET” e mista “claranet”, pois não estão evidenciados os requisitos do artigo 311 do Código de Processo Civil.

É, pois, necessário que a ação de origem prossiga sem a exceção da tutela de urgência à vista da relevância dos direitos invocados. Até porque, o agravo de instrumento não é o palco adequado e competente para solucionar-se a controvérsia.

Essa é a solução que este Tribunal de Justiça tem dispensado em situações análogas, conforme se verifica do seguinte julgado, a envolver as agravantes:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

“USO INDEVIDO DE MARCA – Antecipação dos efeitos da tutela – Decisão que indeferiu a pretensão – Ausência dos pressupostos autorizadores – Questão que demanda produção de provas – Ausência de elementos inequívocos da verossimilhança das alegações, bem como do dano irreparável ou de difícil reparação – Recurso improvido.” (Agravado de Instrumento nº 2015870-66.2017.8.26.0000; Relatora: Lígia A. Bisogni; Órgão julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 17/03/2014).

Não se está aqui a dizer que a agravante tem ou não razão em sua pretensão inicial, mesmo porque neste recurso, de cognição sumária (e não exauriente), não se pode antecipar qualquer juízo valorativo a respeito do assunto tratado na ação de origem. Diz-se, sim, que o agravo de instrumento não é o palco adequado à solução da controvérsia.

De outra parte, o pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé, formulado em contraminuta, tendo em vista *“a lamentável atitude de Agravante de tentar enganar este C. Tribunal omitindo fatos e distorcendo os institutos jurídicos aplicáveis, especialmente no tocante às funções do registro marcário e do INPI, insistindo 'a qualquer custo' com pedido liminar já indeferido em duplo grau”* (fls. 263/264), não vinga.

Não se identifica na postulação da agravante improbidade processual, deslealdade e má-fé necessárias para a incidência do comando do artigo 80, do Código de Processo Civil.

Mantém-se, pois, a r. decisão hostilizada.

Ante o exposto, **NEGA-SE**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

PROVIMENTO ao recurso.

MAURÍCIO PESSOA

Relator