



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2025.0001138002

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1191703-57.2024.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes VERIZON TRADEMARK SERVICES, LLC e VERIZON TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA, são apelados VERZON LTDA ME, ANDRÉ RICARDO REIS e VERZON EQUIPAMENTOS LTDA.

ACORDAM, em 1ª 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(a), que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AZUMA NISHI (Presidente sem voto), TASSO DUARTE DE MELO E CARLOS ALBERTO DE SALLES.

São Paulo, 22 de outubro de 2025.

FORTES BARBOSA

Relator

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Apelação Cível nº 1191703-57.2024.8.26.0100

Apelantes: Verizon Trademark Services, Llc e Verizon Telecomunicações do Brasil Ltda

Apelados: Verzon Ltda Me, André Ricardo Reis e Verzon Equipamentos Ltda

Comarca: São Paulo

Voto nº 21.455

EMENTA

Ação cominatória e indenizatória – Alegações de violação de marca e concorrência desleal – Decreto de extinção quanto ao réu André e de improcedência quanto às demais rés– Questão preliminar rejeitada - Nulidade da sentença descaracterizada – Cerceamento de defesa ausente, dada a suficiência das provas produzidas, respaldando o julgamento no estado do processo – Legitimidade passiva, por sua vez, caracterizada com relação a sócio – Teoria da asserção - Exame da causa de pedir – Estando domínios digitais registrados em nome do sócio, o pleito inibitório atingiria, diretamente, sua esfera jurídica – Pertinência subjetiva – Mérito da causa - Ausência de demonstração de risco concreto de confusão, desvio de clientela ou diluição da marca “Verizon”, não obstante a aproximação nominativa com o sinal “Verzon” – Atividades empresariais distintas, atuação regional restrita das apeladas e identidade visual dos logotipos e sítios eletrônicos substancialmente diferentes – Inexistência de concorrência desleal ou de uso parasitário da reputação alheia – Pleito indenizatório inviabilizado – Sentença reformada pontualmente, afastada a extinção decretada quanto ao réu André, mantido o veredicto em sua substância – Recurso provido parcialmente.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença emitida pelo r. Juízo de Direito da Juízo de Direito da 2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem da Comarca da Capital, que julgou improcedente ação cominatória e indenizatória, condenando as apelantes ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes

arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa (fls. 359/364).

As apelantes explicam terem ajuizado a demanda após constatarem violação marcária praticada pelas apeladas, que adotaram o sinal distintivo “VERZON”, graficamente e foneticamente semelhante à marca registrada “VERIZON”, como nome empresarial, título de estabelecimento e nome domínio. Sustentam terem promovido numerosos registros perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), conferindo-lhes o uso exclusivo da marca “VERIZON” e que o pedido de registro da marca adversa foi indeferido justamente pela impossibilidade de coexistência no mercado. Alegam que a sentença deixou de valorizar provas robustas trazidas aos autos, além de se contradizer ao reconhecer a semelhança dos termos nominativos utilizados pelas partes, mas, ainda assim, julgar improcedente o pedido inicial e afastar a legitimidade passiva do corréu André Ricardo Reis. Argumentam que este, titular dos domínios “<verzon.com.br>” e “<verzontecnologias.com>”, perpetra diretamente a infração, sendo parte legítima para figurar no polo passivo. Defendem que as empresas atuam no mesmo segmento de tecnologia e segurança, utilizando serviços idênticos ou afins, de modo que não há espaço para mitigação dos direitos marcários das recorrentes. Reforçam que a similitude gráfica e fonética dos sinais enseja inequívoco risco de confusão, configurando concorrência desleal e diluição da marca, conforme já reconhecido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e pelo Centro de Solução de Disputas da Associação Brasileira da Propriedade Industrial (CSD-ABPI). Pugnam, por tais razões, pela reforma integral do “decisum”, com o fim de que sejam acolhidos os pedidos autorais, com a consequente condenação das apeladas à abstenção do uso da expressão “VERZON” e à reparação dos danos causados (fls. 383/407).

Em contrarrazões, a apelada requer a manutenção da sentença (fls. 413/431), sendo

manifestada oposição ao julgamento virtual (fls. 437).

É o relatório.

As apelantes alegam na exordial que integram o grupo internacional Verizon, renomado no setor de telecomunicações e tecnologia, titular de inúmeros registros marcários concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que lhes garantem exclusividade sobre o sinal "VERIZON". Afirmam que, no ano de 2020, surpreenderam-se com o pedido de registro da marca "VERZON" formulado pelos apelados perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), na Classe 42, o qual foi objeto de oposição das apelantes e, posteriormente, indeferido pela autarquia por risco de confusão e impossibilidade de coexistência com a marca anterior. Relatam que, mesmo após a negativa definitiva, os apelados persistiram na conduta e ingressou com novo pedido de registro da marca "VERZON" em 2023, agora na Classe 45, igualmente colidente com registros de marcas de sua titularidade, que abarcam serviços de segurança e atividades idênticas às reivindicadas pela demandada. Narram, ainda, que notificaram extrajudicialmente os apelados para que cessassem o uso do sinal, mas estes se recusaram, alegando tratar-se de pequena empresa familiar de alcance regional, sustentando que eventual alteração comprometeria sua sobrevivência econômica. Destacam que tais argumentos não afastam a violação consumada, sobretudo porque as atividades empresariais da demandada coincidem com aquelas mundialmente prestadas pela Verizon. Acrescentam que o sócio administrador das empresas apeladas também registrou o domínio eletrônico "<verzon.com.br>", o qual foi objeto de procedimento perante o Centro de Solução de Disputas da Associação Brasileira da Propriedade Industrial (CSD-ABPI), que igualmente reconheceu a violação marcária e determinou o cancelamento do registro. Diante disso, ajuizaram a ação postulando tutela

provisória e a condenação dos apelados à abstenção do uso da expressão “VERZON”, bem como à reparação pelos danos materiais e morais decorrentes da indevida utilização de sua marca (fls. 01/36).

O pedido de tutela de urgência foi denegado (fls. 302).

Em sua contestação, os apelados alegam, preliminarmente, que André Ricardo Reis é parte ilegítima para figurar como réu, pois a suposta concorrência desleal seria praticada apenas pela pessoa jurídica. No mérito, sustentam sua boa-fé na criação da marca “Verzon”, derivada da junção dos nomes da esposa e da filha do sócio, rechaçando qualquer acusação de má-fé. Afirmam ser mantida uma empresa familiar de pequeno porte, constituída em 2017, prestadora de serviços simples de vigilância e monitoramento, consistentes em “serviços braçais”, totalmente distintos dos “serviços de alta tecnologia” oferecidos pela apelante, inexistindo risco de confusão e o exercício de concorrência efetiva. Argumentam, além disso, que a demanda traduz tentativa de reserva de mercado e abuso de direito por parte de multinacional com faturamento elevado, em afronta à livre concorrência e à livre iniciativa. Invocam a teoria do todo indivisível das marcas mistas, defendendo que não se pode isolar apenas o elemento nominativo, mas analisar o conjunto visual, cores e elementos gráficos, os quais difeririam substancialmente da marca das apelantes. Ressaltam, também, o princípio da territorialidade, por atuarem apenas na Baixada Santista, sem sobreposição com a clientela da empresa global, razão pela qual seria improvável a confusão de consumidores. Propõem a ausência de comprovação de dano concreto, destacando a necessidade de dilação probatória e perícia técnica para avaliar a alegada violação, requerendo, por fim, a improcedência integral da ação (fls. 315/332).

Colhida réplica (fls. 338/354), sobreveio a sentença e, irresignadas, as

apelantes postulam sua reforma.

No tocante à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, formulada pelas apelantes, consigne-se que o juiz, como destinatário da prova, não só pode como deve determinar a produção dos meios probatórios necessários à instrução do processo (art. 370 do atual CPC), dispensando aqueles que entender desnecessários ou meramente protelatórios. A prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes e destina-se à formação da convicção do magistrado, a quem compete apreciar a pertinência e a suficiência do acervo probatório para o deslinde da controvérsia. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, já assentou que “o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe selecionar aquelas necessárias à formação de seu convencimento” (Resp n. 431.058/MA, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, j. 5/10/2006, DJ 23/10/2006, p. 294).

Na espécie, apreciado um litígio atinente à violação de propriedade industrial e à prática conjugada de concorrência desleal, não foi, ainda que concedida oportunidade específica (fls. 334), explicitada a utilidade da colheita de testemunhos ou depoimentos pessoais, formulada, agora, em sede recursal, uma alegação genérica, que contrasta com o fornecimento de documentação suficiente para se saber qual a conformação da conjuntura fática, razão pela qual não há como se cogitar de cerceamento de defesa, descaracterizada a nulidade processual suscitada na apelação.

Em relação à posição do apelado André Ricardo Reis, impõe-se a o reconhecimento de sua legitimidade passiva.

As condições da ação são sempre apreciadas abstratamente, a partir do exame da pretensão deduzida na petição inicial, apreciada a soma da causa de pedir com os pedidos, sem consideração de argumentos defensivos e de provas produzidas durante o trâmite do processo, mas apenas à luz da

narrativa apresentada, aplicada a teoria da asserção (STJ, REsp n.2.092.096/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023; STJ, REsp n. 1.893.387/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021; STJ, AgInt no AREsp n.1.710.782/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 26/3/2021; STJ, REsp n. 1.678.681/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 6/2/2018; STJ, AgRg no AREsp n. 655.283/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 18/3/2015).

A causa de pedir está, aqui, alicerçada no uso do sinal “VERZON” pelas pessoas jurídicas apeladas – seja como nome empresarial, título de estabelecimento ou nome de domínio, em material publicitário ou por meio dos domínios eletrônicos empregados na atividade econômica –, sendo os domínios digitais registrados em nome do sócio, de maneira que o pleito inibitório atingiria, diretamente, sua esfera jurídica, expandindo-se para além da esfera societária.

A pertinência subjetiva, portanto, diante da conformação da causa de pedir, concretamente, está configurada, havendo de ser afastada a extinção decretada quanto a André Ricardo Reis.

Quanto ao mérito da causa, não assiste, no entanto, razão à parte recorrente.

É incontroverso nos autos que as apelantes são titulares de diversos registros da marca “Verizon”, dentre eles: marca nominativa NCL (7) 42, 35 e 9; NCL (8) 35, 9 e 42; NCL (9) 42; e marca mista NCL (7) 35 (com vigência até 14 de abril de 2025, sem informação de renovação), NCL (10) 35 e 42, bem como NCL (1) 45 (fls. 138/159). E, promoveram notificações extrajudiciais dirigidas à parte

ré (fls. 43/52 e 95/105), as quais foram contrapostas a contranotificações (fls. 70 e 106/112), bem como oposição perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) (fls. 53/69 e 71/94) e Reclamação na Secretaria Executiva da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND do CSD-ABPI) (fls. 113/191).

Cumprе destacar, todavia, que o indeferimento de pedido de registro de marca pela autarquia federal ou o acolhimento do pleito de cancelamento de domínio pelo Centro de Solução de Disputas da Associação Brasileira da Propriedade Industrial (CSD-ABPI) não são suficientes, por si sós, para impor o reconhecimento da alegada violação à propriedade industrial. O exame administrativo tem natureza própria e não substitui a análise judicial, voltada a verificar se, na prática do mercado, estabeleceu-se efetiva possibilidade de confusão e foi consumada a prática de concorrência desleal.

As apelantes integram o grupo internacional Verizon, com atuação nas áreas de telecomunicações, internet e tecnologia da informação, oferecendo serviços de conectividade, transmissão de dados, soluções digitais e de segurança cibernética. E, as apeladas exercem, por sua vez, atividade de prestação de serviços de vigilância e monitoramento patrimonial, incluindo instalação de alarmes, câmeras e dispositivos de segurança em residências e estabelecimentos comerciais. Enquanto a primeira atua em escala global, voltada a soluções de alta tecnologia, a segunda concentra-se em serviços locais, de caráter operacional e de proteção física de bens (fls. 396/399).

Ainda que persista semelhança entre os vocábulos “VERIZON” e “VERZON”, eles não são idênticos, perfeitamente perceptível a diversidade gráfica e fonética. E, além disso, embora as apelantes mantenham numerosos

registros válidos da marca “Verizon”, não lograram demonstrar, nos autos, a ocorrência de risco concreto de confusão. Os elementos probatórios não evidenciam que consumidores tenham sido induzidos a erro ou que tenha havido um aproveitamento parasitário da reputação gerada pela marca invocada, inexistindo qualquer elemento demonstrativo de que os apelados estejam se apropriando indevidamente da reputação das apelantes.

Ademais, a comparação dos logotipos evidencia diferenças que dificultam, em muito, a confusão entre os sinais distintivos. O logotipo das apelantes possui tipografia simples e uniforme, com a predominância da cor preta e um elemento gráfico em forma de “check” vermelho, conferindo identidade visual forte e reconhecível (fls. 16 dos autos de origem). O logotipo dos apelados apresenta, em reverso, um “design” mais complexo, incorporando um ícone gráfico remissivo a um dispositivo eletrônico, com destaque para tons de verde e azul, além de uma disposição tipográfica diferenciada (fls. 21 dos autos de origem). As características dos elementos figurativos afastam a possibilidade de ser o público consumidor médio facilmente induzido a erro ou confusão.

Deve-se, ainda, considerar o porte e a atuação regional das empresas apeladas, que se apresentam como sociedades familiares e de pequeno porte, restritas à Baixada Santista e voltadas a serviços de monitoramento e vigilância. Conjugam-se circunstâncias capazes de afastar a alegação de sobreposição direta de mercado com as atividades globais da Verizon e reduzem o risco de confusão do público consumidor.

Além disso, os apelados sustentam que a criação da denominação “Verzon” não decorreu de qualquer intenção de imitar ou de se aproveitar da marca das apelantes, mas, isso sim, da fusão de parcelas dos nomes da esposa e da filha do sócio administrador, o que, segundo afirmam, revela a boa-fé no desenvolvimento da

identidade empresarial. Alegam, ainda, que desde a constituição da sociedade, em 2017, utilizam a designação como expressão de cunho pessoal e familiar, sem intuito de confundir consumidores ou de obter vantagem parasitária sobre a notoriedade da marca “Verizon”. E, tais alegações ostentam respaldo nos dados trazidos aos autos.

No tocante ao domínio eletrônico, também não se identifica similitude capaz de induzir o consumidor em erro. A aparência dos sítios é bastante distinta: o site das empresas apeladas adota predominância da cor azul e exibe a imagem de um segurança analisando câmeras de monitoramento (fls. 394), ao passo que o site das apelantes utiliza tons bege, com letras em vermelho, apresentando menus específicos intitulados “Telemóvel”, “Internet”, “Soluções” e “Insights” (fls. 395). As diferenças de identidade visual, de “layout” e de conteúdo reforçam a inexistência de risco concreto de confusão entre os portais.

Afastada a ocorrência de infração à marca e de concorrência desleal, resta prejudicado o pleito indenizatório, uma vez que as apelantes não demonstraram prejuízo concreto, nem lograram comprovar desvio de clientela, diluição do sinal distintivo ou confusão efetiva entre os serviços prestados pelas partes, descaracterizada a ilicitude. A mera existência de registros marcários, por si só, não assegura exclusividade sobre expressões ou elementos de caráter genérico do vocabulário visual.

A mera semelhança entre sinais distintivos não é suficiente, por si só, para a caracterização de infração marcária. A proteção conferida pela Lei 9.279/1996 exige a demonstração de risco efetivo de confusão ou associação indevida perante o público consumidor, bem como de prejuízo concreto decorrente da conduta. Se não há essa comprovação, não se justifica a restrição à livre iniciativa de terceiros que utilizam

sinais semelhantes em contextos distintos, sem que reste evidenciada diluição da marca ou desvio de clientela.

Ausente a prática de ato ilícito, não se encontram preenchidos os requisitos dos artigos 186 e 927 do Código civil, razão pela qual se impõe o afastamento de qualquer responsabilidade civil. Não há falar em dano moral “in re ipsa”, já que sequer se comprovou o uso indevido da marca em contexto gerador de confusão ou prejuízo.

Tudo somado, enfim, o decreto de improcedência merece ser integralmente mantido, tal qual pronunciado na sentença atacada, feita pontual correção, reconhecida a legitimidade passiva de André Ricardo Reis.

Fica consignado, por oportuno, que, mesmo mantido o veredicto em sua substância, acolhida uma parcela do pleito recursal, não tem aplicação o comando constante do disposto no §11 do artigo 85 do CPC de 2015, sendo mantida a atribuição das verbas sucumbenciais, tal como operada em primeira instância.

Dá-se, por isso, nos termos acima, provimento parcial ao apelo.

Fortes Barbosa
Relator