



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CÍVEL**  
**1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM**  
**PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP**  
**01501-000**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min**

**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **1138776-85.2022.8.26.0100**  
 Classe - Assunto **Procedimento Comum Cível - Marca**  
 Requerente: **Quintoandar Serviços Imobiliários Ltda**  
 Requerido: **Paulo Gustavo Grossenbacher e outro**

Juiz de Direito: Dr. **Andre Salomon Tudisco**

Vistos.

Trata-se de ação cominatória de obrigação de não fazer c.c. Indenização ajuizada por *QUINTO ANDAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA*, em face de *10 ANDAR IMOVEIS EIRELI* e *PAULO GUSTAVO GROSSENBACHER*.

Sustenta, em síntese, que os signos da ré representam flagrante IMITAÇÃO do nome/marca QuintoAndar exclusivo do Autor e, conseqüentemente, violação de seus direitos de propriedade intelectual, adotando o nome "10 andar" ainda em seu nome empresarial, fantasia de de domínio. Aduz que todos os signos indicados pelo requerido s são muito posteriores aos direitos consolidados do Autor, conforme acima, já que os pedidos de registro de marca no INPI foram postulados em 04/03/2022, o nome empresarial foi adotado em 19/07/2021 e o nome de domínio foi registrado em 16/08/2021. Por fim, afirma a existência de concorrência desleal, na medida em que e observa que os Réus efetivamente estão engajados no segmento imobiliário, mesmo ramo de atuação da autora. Pugna pela concessão de tutela antecipada de urgência e, ao final, pela procedência dos pedidos iniciais, para que sejam os requeridos condenados a se absterem, em definitivo, de utilizar os termos "DÉCIMO ANDAR", "10 ANDAR", "10º ANDAR", ou quaisquer outros que se confundam com os sinais característicos do Autor, em sua denominação



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CÍVEL**  
**1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM**  
**PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP**  
**01501-000**

**Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min**

social ou nome empresarial, como nome fantasia ou título de estabelecimento, como marca e nome de domínio, em seu material institucional e de propaganda, inclusive para fins de promoção e impulsionamento via link patrocinado, como palavras-chaves, ou a qualquer outro título; condenar os requeridos a promover a pronta e definitiva desistência dos seguintes pedidos de registro de marcas DÉCIMO ANDAR IMÓVEIS, nº 925912590 e nº 925916722, assim como a eventuais outros pedidos que contemplem os termos "DÉCIMO ANDAR" e "10 ANDAR"; e condená-los solidariamente, ao pagamento de indenização por perdas e danos patrimoniais e morais.

Foi concedida a tutela antecipada para determinar que os requeridos se abstenham de utilizar os termos "DECIMO ANDAR", "10 ANDAR", "10º ANDAR", ou quaisquer outros que se confundam com a marca cujo registro é de titularidade do requerente, sob qualquer forma, como marca, denominação, nome fantasia, nome de domínio, ou a qualquer título, em todo e qualquer meio, suporte, nos seus canais de comunicação, na internet, materiais institucionais e promocionais, devendo efetuar o recolhimento de todos os materiais já distribuídos, sob pena de multa diária de R\$20.000,00, observado o teto de R\$600.000,00 (fls. 203/206).

Citados, os requeridos apresentaram contestação (fls. 258/271). Sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do réu Gustavo. Pugna pela suspensão da ação em razão da existência de processo administrativo em curso. Alega, ainda, a inépcia da inicial. No mérito, afirma que há relevante distinção acerca dos signos marcários apresentados, não havendo se falar em confusão ou concorrência desleal. Há, ainda, relevante distinção de atuação e abrangência das marcas, na medida em que a requerida é imobiliária física, atuante em local específico e sem atuação online. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Réplica às fls. 302/303.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
COMARCA DE SÃO PAULO  
FORO CENTRAL CÍVEL  
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM  
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP  
01501-000

**Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min**

Intimadas a especificarem provas, a autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, enquanto o requerido pugnou pela realização de audiência de conciliação.

**É o relato do necessário. DECIDO.**

Primeiramente, afasto o pedido de ilegitimidade passiva do requerido PAULO GUSTAVO GROSSENBACHER, uma vez que o nome de domínio aqui questionado é de sua titularidade, devendo, assim, permanecer no polo passivo.

As preliminares de inépcia da inicial e pedido de suspensão do feito também devem ser rechaçadas. Em uma porque os pedidos fazem referência aos fundamentos apresentados na inicial. Em outra, porque a análise administrativa em nada impede o julgamento jurisdicional do feito, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

No mérito, os pedidos são procedentes.

Os documentos acostados aos autos demonstram que a autora é titular da marca nominativa de produto e serviço "QUINTO ANDAR", com especificação para a classe NCL(11) 42, 38, 36, 35 e 09, bem como do nome de domínio "quintoandar.Com.Br" desde 14.10.11.

E 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 contexto, os documentos que acompanham a inicial demonstram que a ré estaria utilizando a marca "DECIMO ANDAR", que, segundo a autora, seria colidente com a sua, inclusive tendo requerido o registro no INPI nas classe NCL(11) 37 36. Sem prejuízo, também seria



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CÍVEL**  
**1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM**  
**PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP**  
**01501-000**

**Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min**

titular do nome de domínio "10andar.Com.Br"

Ainda que os elementos nominativos se difiram pelas expressões "quinto" e "décimo", verifica-se que a requerida se vale de marca com similaridade ideológica.

Com efeito, considera-se imitação ideológica aquela verificável quando da utilização de sinais, supostamente distintivos, que criam confusão mediante a reprodução da mesma ideia transmitida por marca anteriormente registrada.

Sobre o tema deve ser citada a doutrina de GAMA CERQUEIRA:

*" Outra forma de imitação, que se pode denominar ideológica, é a que procura criar confusão com a marca legítima por meio da idéia que esta evoca ou sugere ao consumidor. Há marcas que despertam a idéia do produto a que se aplicam ou de alguma de suas qualidades, ou que sugerem uma idéia qualquer, sem relação direta com o produto assinalado. O emprego de marca que desperte a mesma idéia que a marca legítima, mesmo que seja materialmente diversa, pode estabelecer confusão no espírito do consumidor, induzindo-o em erro. " (Tratado de Propriedade Industrial. 2ª ed. RT. p. 918)*

Nesse contexto, ainda que não haja exata similitude entre as expressões utilizadas e nem mesmo entre os meios e territórios explorados pelas litigantes para a consolidação das vendas e locações de seus imóveis, há relevante plausibilidade na afirmação de que, ao optarem por designativo que promove inevitável associação no mercado consumidor, a requerida tenta encurtar o caminho de divulgação e consolidação de sua marca, em razão da grande projeção alcançada pela marca autora, em nítida tentativa de aproveitamento parasitário.

Conclui-se, portanto, que restou demonstrada a violação aos direitos da autora,



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CÍVEL**  
**1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM**  
**PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP**  
**01501-000**

**Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min**

sendo inegável que a violação aos direitos de propriedade autoral e industrial causou confusão no consumidor e desvio de clientela, sobretudo em se tratando de aproveitamento parasitário de marca de grande relevo em território nacional, nos termos do artigo 195 da Lei n. 9.279/96, notadamente em seus incisos III e IV.

Assim, uma vez caracterizada a concorrência desleal, devem ser reparados os danos materiais e morais à ela .

Com relação aos danos materiais e morais, entendimento do E. 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 de marca alheia para fins de concorrência desleal. Abusiva depreciação da concorrente. Ilícito 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).

Os danos morais, da mesma forma, são presumidos.

No caso, tendo em vista o porte da requerida, o valor de R\$ 20.000,00 se faz adequado para ressarcir autora sem configurar enriquecimento ilícito, dada a atuação da requerida que é restrita a uma cidade no território nacional.

Outrossim, no que diz respeito aos danos materiais, serão aferidos em posterior fase de liquidação, nos termos do art. 210 da LPI.

O pedido de restituição de despesas realizadas pelo Autor, por sua vez, não comporta acolhimento.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CÍVEL**  
**1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM**  
**PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP**  
**01501-000**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min**

Sobre o tema, segue julgado:

*" EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS.*

1. *"A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça" (AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014).*

2. *No mesmo sentido: EREsp 1155527/MS, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 28/06/2012; AgRg no REsp 1.229.482/RJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 23/11/2012; AgRg no AREsp 430399/RS, QUARTA TURMA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 19/12/2014; AgRg no AREsp 477296/RS, QUARTA TURMA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 02/02/2015; e AgRg no REsp 1481534/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 26/08/2015.*

3. *A Lei n.º 8.906/94 e o Código de Ética e Disciplina da OAB, respectivamente, nos arts. 22 e 35, § 1.º, prevêem as espécies de honorários de advogado: os honorários contratuais/convencionais e os sucumbenciais.*

4. *Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado.*

5. *Embargos de divergência rejeitados:" (STJ, EREsp 1507864 / RS, Corte Especial, Rel. Min. Laurita Vaz, julg. 20/04/2016, DJe 11/05/2016)*

Da mesma forma, não há como compelir a requerida a desistir do registro das marcas aqui questionadas, certo de que sua utilização resta afastada pelo presente decisão. A mesma lógica se aplica ao pedido de destruição de material que explore a marca aqui questionada.

Por fim, com relação ao nome de domínio, o requerimento também deve ser



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CÍVEL**  
**1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM**  
**PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP**  
**01501-000**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min**

acolhido.

A titularidade de domínios é regulamentada pelo art. 1º da Resolução nº8/2008 do Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br, segundo o qual:

"Art. 1º - Um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo, conforme as condições descritas nesta Resolução."

Com efeito, é a chamada regra do "first come, first served", pela qual é titular aquele que primeiro o registrar perante o órgão competente, sem incorrer em violação intencional de nome ou marca alheia.

No entanto, no presente caso, é possível constatar má-fé das requeridas ao utilizar marca similar a de terceiro como nome de domínio, no mesmo ramo de atuação, de modo intencional, com o objetivo de causar confusão aos consumidores, potencial desvio de clientela ou aproveitamento parasitário, o que justifica a procedência do pedido inicial quanto à abstenção ao uso do nome de domínio em questão.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. VIOLAÇÃO. NOME DE DOMÍNIO. SIGNO DISTINTIVO. COLIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. CANCELAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Ação ajuizada em 24/1/2018. Recursos especiais



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CÍVEL**  
**1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM**  
**PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP**  
**01501-000**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min**

interpostos em 21/1/2019 e 22/1/2019. Autos conclusos à Relatora em 6/5/2019.

2. O propósito recursal é verificar (i) se o reconhecimento da prática de atos de violação marcária autoriza, independentemente de comprovação dos danos, a condenação ao pagamento de danos materiais e morais ao titular do direito violado; e (ii) a viabilidade do pedido de cancelamento do nome de domínio da empresa recorrida. 3.

No âmbito do STJ, é pacífico o entendimento de que vigora, quanto aos nomes de domínio, o princípio first come, first served, segundo o qual o registro deve ser atribuído àquele que primeiro requerer e preencher os requisitos específicos elaborados pelo Comitê Gestor da Internet (CGI.br), independentemente de apuração quanto à eventual colidência com marcas ou nomes empresariais previamente concedidos a terceiros.

4. Também constitui entendimento firmado nesta Corte que, apesar de o princípio retro mencionado vigor no ordenamento jurídico nacional, é possível que eventual prejudicado, detentor de registro de sinal distintivo idêntico ou semelhante, possa vir a contestar o nome de domínio conflitante. A insurgência, contudo, somente deve ser acolhida na hipótese de ficar caracterizada a má-fé, elemento que precisa ser verificado em concreto, caso a caso, a fim de se decidir pelo cancelamento ou transferência da titularidade do registro e pela responsabilização do infrator.

5. A má-fé, em situações como a dos autos, caracteriza-se pela prática de atos antiéticos, oportunistas, direcionados a causar confusão nos consumidores, desvio de clientela ou aproveitamento parasitário.

6. Hipótese concreta em que o nome empresarial, a marca e os nomes de domínio da recorrente DECOLAR.COM LTDA. foram registrados em momento anterior ao pedido de registro do nome de domínio impugnado (www.decolando.com.br).



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
COMARCA DE SÃO PAULO  
FORO CENTRAL CÍVEL  
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM  
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP  
01501-000

**Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min**

7. Tratando-se de empresas que atuam no mesmo segmento de atividades, a utilização, pela recorrida, de sinal distintivo composto pelo mesmo verbo que forma o nome empresarial, a marca e os nomes de domínio titularizados pela recorrente é suficiente para causar confusão no público consumidor - circunstância reconhecida pelos juízos de origem -, o que impõe seu cancelamento.

8. Para a jurisprudência do STJ, a configuração de colidência indevida de signos distintivos ocorre com a mera possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de consumidores específicos.

9. Registre-se, outrossim, que, de acordo com o que se depreende da sentença, a recorrida sequer utiliza, em sua página na internet e no seu estabelecimento comercial, a marca de sua titularidade, tendo optado por fazer uso de sinais que imitam a marca da recorrente.

10. A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido.

RECURSO ESPECIAL DE DECOLANDO LTDA NÃO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DE DECOLAR.COM LTDA PROVIDO. (REsp 1804035/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019) – grifos meus

Ora, como o nome de domínio da requerente foi anteriormente registrado, as partes atuam no mesmo ramo e no mesmo território, circunstâncias que reforçam a possibilidade de confusão, aquele de titularidade do correquerido deve ser cancelado.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para determinar a extinção do processo nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, tornando



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
COMARCA DE SÃO PAULO  
FORO CENTRAL CÍVEL  
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM  
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP  
01501-000

**Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min**

definitiva a tutela de urgência, para: (i) condenar os requeridos ao cumprimento de obrigação de não fazer, consistente em se abster de utilizar os termos “DÉCIMO ANDAR”, “10 ANDAR”, “10º ANDAR”, ou quaisquer outros que se confundam com os sinais característicos do Autor, em sua denominação social ou nome empresarial, como nome fantasia ou título de estabelecimento, como marca e nome de domínio, em seu material institucional e de propaganda, inclusive para fins de promoção e impulsionamento via link patrocinado, como palavras-chaves, ou a qualquer outro título, inclusive no seu site da internet, determinando-se a adoção de todas as providências necessárias para a imediata e definitiva abstenção de uso de tais signos junto às autoridades competentes; (ii) condenar os requeridos a cancelarem o registro de domínio [www.10andar.com.br](http://www.10andar.com.br), no Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – NIC.br/Registro.br; (iii) condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 210 da LPI, e de danos morais, fixados em R\$ 20.000,00, sendo os valores acrescidos de correção monetária pelos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contados da data desta decisão, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Ante a sucumbência mínima da parte autora, nos termos do artigo 86, parágrafo único do CPC, condeno os requeridos ao pagamento total das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

P.I.C.

São Paulo, 01 de junho de 2023.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CÍVEL**  
**1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM**  
**PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP**  
**01501-000**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min**

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,  
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**