



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO ESPECIALIZADO 1ª RAJ/7ª RAJ/9ª RAJ
1ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM
PRAÇA JOÃO MENDES, S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **1007255-96.2023.8.26.0224**
 Classe - Assunto: **Procedimento Comum Cível - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO**
 Requerente: **Alphaville Urbanismo S/A (AL Emp.S/A) e outro**
 Requerido: **Alphaville Incorporadora e Construtora**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Marcello do Amaral Perino**

Vistos.

Trata-se de **AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C TUTELA ANTECIPADA E PEDIDO DE DANOS MORAIS** proposta por **ALPHAVILLE URBANISMO S/A (AL EMP.S/A) E OUTRO** contra **ALPHAVILLE INCORPORADORA E CONSTRUTORA E ALPHAVILLE S.A** alegando, na exordial, ser uma sociedade anônima de capital fechado, sendo detentora da marca "Alphaville" desde junho de 1976, e a ré é uma empresa do mesmo ramo de atividade que a autora, porém foi fundada há dois anos e seis meses, e aduz que está utilizando de forma indevida a marca de propriedade da Requerente.

Diante do exposto, requereu (i) pela tutela de urgência buscando proferir efeitos que degridem na cessão do uso do nome Alphaville em suas relações comerciais, por se caracterizar em possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação, sob multa na monta de R\$1.000,00 (hum mil reais) por dia de descumprimento; (ii) o julgamento totalmente procedente com indenização por danos morais, perfazendo o montante de \$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); (iii) que caso haja a desconformidade pela ré, citação sob pena de revelia, (iv) ocorrendo condenação, o pagamento de honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento), de custas processuais e também decorrentes do processo; (vi) inserindo à causa, o *quantum* de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Juntou documentos (fls. 1/132).

Decisão de fls. 137/140 indefere pedido de tutela.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO ESPECIALIZADO 1ª RAJ/7ª RAJ/9ª RAJ
1ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM
PRAÇA JOÃO MENDES, S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Agravo de instrumento de fls 193/202 concede a liminar para a abstenção do uso da marca, sob pena de multa diária de R\$1.000,00 (hum mil reais) e sob teto de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contestação de fls. 230/259 apresenta, destarte, preliminar de mérito pela falta de interesse processual, e disserta, após, da caracterização da requerida em microempresa, e que a autora jamais produziu sequer atividade semelhante ao ramo de construção e afins, e se frisar no ramo da ré como seu próprio nome denomina, a empresa possui foco central em construção, não paisagismo, urbanismo e decoração, disserta que o nome em pauta é demasiadamente corriqueiro para a presente demanda processual. Todo o exposto, para a ré, distancia a concorrência desleal e a má-fé. Isso posto, pugna a requerida (i) Pelo acolhimento da preliminar de mérito, visando a extinção da lide; (ii) referente à improcedência da ação e o não acolhimento de nenhuma indenização por danos ou por concorrência desleal; (iii) Sobre a condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Juntou documentos (fls. 230/292).

A Réplica de fls. 298/311 insere que não houve cumprimento da liminar pela requerida.

É o relatório.

DECIDO.

1.Inicialmente, a ré alega em contestação a preliminar de falta de interesse processual, por necessidade e adequação. Alega que, a autora tenta obter uma vantagem indevida, eis que a Ré não violou qualquer marca ou nome comercial, ou ainda trouxe qualquer prejuízo à Autora.

A ocorrência de ato ilícito e seus eventuais danos se confundem com o próprio mérito e com ele serão analisados, motivo pelo qual REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva.

2.Superada a questão preliminar e estando presentes os pressupostos processuais e demais condições da ação, os pontos controvertidos na presente lide constituem matéria de direito e, portanto, não demandam a produção de outras provas,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO ESPECIALIZADO 1ª RAJ/7ª RAJ/9ª RAJ
1ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM
PRAÇA JOÃO MENDES, S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

além dos documentos juntados pelas partes.

Assim, passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A autora alega ser detentora da marca "Alphaville" desde junho de 1976, e a ré, que é uma empresa do mesmo ramo de atividade que a autora, está utilizando de forma indevida a marca de sua propriedade.

Pois bem.

No caso dos autos, trouxe, a parte autora, elementos de prova que permitem, afirmar-se que, os atos narrados em inicial estão demonstrados, notadamente porque são legítimas titulares da marca "ALPHAVILLE", notoriamente conhecida e registradas, fazendo parte do grupo econômico responsável pela construção do bairro de Alphaville, em Barueri, nos idos de 1970 e conforme atestam os documentos de registro de INPI às fls. 81/82, 83/84, 85, 86/122, 123 e ainda, as fotos carregadas à inicial e às fls. 04/05, demonstram claramente a similaridade entre as marcas, capaz de gerar confusão no consumidor.

Destarte, resta claro o *direito invocado*, na medida em que a autora comprovou a titularidade e a vigência do registro da marca de serviço Alphaville, nas apresentações mista como "ALPHAVILLE" somada a imagem (fls. 81/82, 83/84) e e nominativa como "ALPHAVILLE URBANISMO S/A"(fls.85), com vigência até 10/06/2026.

Verifica-se por meio das fotos colacionadas à inicial (fls. 04/05), que a ré reproduz integralmente a marca nominativa da autora, sem qualquer mudança na grafia expressão que, note-se, também compõe seu nome empresarial, principalmente, porque detém domínio nominativo da marca (fls. 85), ao passo que a ré, atuante no mesmo ramo, utiliza-se de igual nome em seu sitio eletrônico, causando confusão no consumidor.

Em que pese a existência das distinções entre os elementos figurativos de uma e outra parte, bem como o fato de ré atuar na venda de casas populares, contrariamente às autoras, atuantes no segmento de imóveis de grande porte e alto padrão,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO ESPECIALIZADO 1ª RAJ/7ª RAJ/9ª RAJ
1ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM
PRAÇA JOÃO MENDES, S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Brasil afora, havendo públicos-alvo diversos, não se pode descartar a hipótese de que compradores dos imóveis populares edificados pela demandada sejam seduzidos pela ideia de que a famosa incorporadora do icônico loteamento Alphaville esteja por traz do negócio, com todos os atributos daí e correntes, confiabilidade, prestígio e outros correlatos.

A utilização da marca da autora, por parte da ré, sem sua autorização, com a persistência no tempo da aparente contrafação de marca poderá causar, a cada dia, mais danos à atividade da autora, podendo levar o consumidor ao erro, desviar a clientela da autora e ainda, trazer prejuízos ao nome da demandante, imputando-lhe fatos aos quais não é responsável.

Destaca-se, por oportuno, ainda a notificação extrajudicial (fls. 124/16) em que a autora entra em contato com a ré para avisá-la sobre o uso indevido da marca, sendo que a mesma não procedeu com nenhuma providência em contrariedade.

Ademais, em decisão proferida ao Agravo de Instrumento nº 2064120-18.2023.8.26.0000, foi realizada pesquisa na ferramenta Google em 10 de abril de 2023, na qual ficou constatada a veracidade das alegações evidenciadas pela autora, considerando que no site da ré, a marca Alphaville vinha acompanhada por fotos de empreendimento em Guarulhos, na zona leste da Grande São Paulo, juntamente com o nome da autora.

No mais, a ré em contestação alega não atuar na mesma área de seguimento da autora, o que não fica comprovado ao analisar o contrato social das duas empresas (fls. 78/80 e 261/271), eis que ambas atuam no mesmo mercado.

Todas essas circunstâncias denotam a violação da marca da parte autora e autorizam sua proteção na forma do disposto nos artigos 130, inciso III e 131, ambos da Lei 9.279/96.

Nesse sentido, não discrepa, aliás, a jurisprudência:

"AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONCORRÊNCIA DESLEAL



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO ESPECIALIZADO 1ª RAJ/7ª RAJ/9ª RAJ
1ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM
PRAÇA JOÃO MENDES, S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

– MARCAS "CARAVAN" E "CARAVANA" - A autora CARAVAN pretende a condenação da ré à abstenção da utilização das expressões "CARAVANA" e "CRVN" em sua atividade empresarial, tendo em vista que colidem com sua marca registrada "CARAVAN" e ambas as empresas atuam no mesmo segmento (cervejas artesanais) – Sentença de improcedência - Irresignação da autora – Acolhimento – A concorrência desleal caracteriza-se pelo desvio de clientela, por meio do uso indevido de mecanismos que induzem o consumidor à confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio – Empresas atuantes no mesmo segmento (cervejaria artesanal), sendo que a ré passou a atuar no ramo dois anos depois da autora – Potencial desvio de clientela e concorrência desleal, em nítido prejuízo da autora, em razão da atuação no mesmo ramo de negócio, bem como do uso, pela ré, de nome extremamente semelhante ao da autora, gerando confusão entre os consumidores – Havendo conflito com o nome empresarial, e pelo princípio da anterioridade, é direito da autora fazer cessar a prática de concorrência desleal – Ademais, a ré, de todo modo, não está autorizada a utilizar a expressão "CARAVANA" em razão do indeferimento do pedido de registro pelo INPI, pouco importando se em razão da precedência da marca da autora ou de terceiros – Sentença de improcedência reformada – RECURSO PROVIDO. - DANO MATERIAL E DANO MORAL CARACTERIZADOS – Conduta da ré apelante que revela imitação parasitária do elemento nominativo da marca da autora - Direitos de utilização exclusiva assegurada pela Lei nº 9.279/1996 e pelo registro no INPI – Indenização pelos danos materiais decorrentes da violação da marca e da concorrência desleal, que será apurada em fase de liquidação de sentença, na forma dos artigos 208 e 210 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996)- Dano moral caracterizado, diante da violação ao direito de uso exclusivo da marca por seu titular e do fato de que gerar confusão no mercado consumidor e desvio de clientela – Sentença de improcedência reformada - RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10104588920198260100 SP 1010458-89.2019.8.26.0100, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 24/08/2021, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 25/08/2021)".

Com efeito, o uso da marca da autora por parte da ré, afeta a imagem da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO ESPECIALIZADO 1ª RAJ/7ª RAJ/9ª RAJ
1ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM
PRAÇA JOÃO MENDES, S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

autora e possui o potencial de desviar sua clientela.

Conforme previsto no artigo 130 da Lei n. 9.279/96, a parte autor faz jus à proteção de sua marca, assistindo-lhe o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação, sendo que o transcurso do tempo sem que sejam tomadas medidas a fim de impedir que a parte ré utilize tal marca semelhante, certamente contribuirá para que a sua imagem seja desgastada junto ao público consumidor.

Comprovada, portanto, a existência de utilização indevida do nome da autora, com exploração comercial da marca, que resultam na ocorrência das condutas de concorrência desleal, tipificadas nos incisos XIX, do Artigo 124, da Lei nº 9.279/1996:

"Art. 124. Não são registráveis como marca: (...)

XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia."

O registro da marca confere ao seu titular o direito de seu uso exclusivo e a faculdade de zelar por sua integridade, em todo o território nacional, nos termos do artigo 129 e 130 da Lei nº 9.279/1996:

"Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148".

"Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

I - ceder seu registro ou pedido de registro;

II - licenciar seu uso;

III - zelar pela sua integridade material ou reputação".

À luz do exposto, é de rigor a decretação de procedência da ação no tocante



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO ESPECIALIZADO 1ª RAJ/7ª RAJ/9ª RAJ
1ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM
PRAÇA JOÃO MENDES, S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

ao pleito cominatório, a teor do disposto nos artigos 124, incisos XIX e V 129, 130.

O pedido indenizatório deduzido a título de danos morais também é procedente.

Da mesma forma, o pedido de indenização por danos morais é procedente. É sedimentado o entendimento na jurisprudência pátria de que os casos de violação à propriedade industrial, especialmente nos casos de imitação e/ou contrafação, os danos morais configuram-se "*in re ipsa*", sem a necessidade de demonstração de prejuízos ou de abalo à reputação do titular do direito.

Em relação à quantificação dos danos morais, embora não seja possível dar um preço à imagem, à identidade e à credibilidade de uma pessoa jurídica, busca-se com a indenização atenuar os prejuízos suportados pelas empresas e, também, reprimir a conduta do causador do dano, para que não volte a praticá-lo, obviamente, atentando-se para evitar o enriquecimento sem causa.

No caso em tela, não restou evidentemente comprovada o desvio da clientela por parte da autora, considerando também tratar-se de públicos-alvo distintos, e a significação de suas atividades ilícitas no contexto de atuação da autora na exploração comercial dos direitos que detém titularidade, não havendo comprovação dos prejuízos causados ao sua marca.

Assim sendo, levando em conta o porte da ré, o valor dos imóveis da ré, tratando-se de casas populares, a capacidade econômica das partes e a intensidade do dolo, entendo que o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra adequado para o caso em análise. Foi o bastante, a meu ver.

Isto posto, **JULGO PROCEDENTE a AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C TUTELA ANTECIPADA E PEDIDO DE DANOS MORAIS** proposta por **ALPHAVILLE URBANISMO S/A (AL EMP.S/A) E OUTRO** contra **ALPHAVILLE INCORPORADORA E CONSTRUTORA E ALPHAVILLE S.A**, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, em consequência, **CONDENO** a ré a cessar,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO ESPECIALIZADO 1ª RAJ/7ª RAJ/9ª RAJ
1ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM
PRAÇA JOÃO MENDES, S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

definitivamente, todo e qualquer ato, que viole os direitos autorais e marcários da entidade autora (ALPHAVILLE), legalmente protegidos (sob nº 830008837, nº 830008845 e 006349137), de todos os meios de comunicação que possam fazer referência à marca e estabelecimento da empresa Requerente, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00 (mil reais), para o caso de descumprimento da ordem, até o limite de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fazendo-o com fundamento no artigo 209 da Lei n.º 9.279/96. Condeno, ainda, a ré, ao pagamento de indenização pelos danos morais, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com correção monetária do ajuizamento ação e juros de mora legais contados da citação.

Em razão da sucumbência, condeno a ré a ressarcir a autora pelo pagamento das custas e despesas processuais e com os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação atualizado.

Em caso de recurso de apelação, ciência à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (art. 1.010 §1º do CPC).

Após, subam os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, com nossas homenagens e cautelas de estilo.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

P.R.I.

São Paulo, 17 de janeiro de 2024.

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