



**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 12h30min às 19h00min**

## SENTENÇA

Processo Digital nº: **1094774-98.2020.8.26.0100**  
 Classe - Assunto: **Procedimento Comum Cível - Marca**  
 Requerente: **Vans Inc e outro**  
 Requerido: **Marisa Lojas Varejistas LTDA e outro**

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

Vistos.

### 1. Relatório

Trata-se de ação promovida por VANS, INC. e VF DO BRASIL LTDA. face a MARISA LOJAS S/A e ARK CALÇADOS LTDA visando compelir as rés a "[q]ue se abstenham, em definitivo, de reproduzir ou imitar a marca "VANS Sidestripe", ou quaisquer outras marcas das Autoras, bem como cessar o uso dos elementos distintivos dos calçados VANS", com a sua condenação ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais (fls. 01/16).

Alegam as autoras, em síntese, "[e]m que pese os direitos de exclusividade das Autoras sobre a marca "VANS Sidestripe", assim como sobre os elementos distintivos dos calçados VANS, as Autoras constataram a comercialização e fabricação, pelas Rés, de calçados com reprodução integral da marca figurativa VANS Sidestripe, assim como todos os elementos distintivos dos calçados VANS".

Foi feito pedido de tutela de urgência "para que a ré seja compelida a se abster, de imediato, de reproduzir ou imitar a marca "VANS Sidestripe", ou quaisquer outras marcas das Autoras, bem como cessar o uso dos elementos distintivos dos calçados VANS" (fls. 15).

A petição inicial foi instruída com documentos (fls. 17/58).



**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 12h30min às 19h00min**

Após a determinação de fls. 60/61, houve nova manifestação da autora VANS INC, que prestou caução (fls. 66 e docs. de fls. 67/74).

Houve manifestação das rés acerca da tutela de urgência (fls. 75 e 93/96), com a juntada de documentos à segunda (fls. 97/121).

Houve a citação (fls. 76 e 78).

Por ocasião da resposta, a corré ARK alegou, preliminarmente, a incompetência territorial. No mérito, foi alegado, em síntese, que *"...é possível perceber que os desenhos produzidos no tênis objeto da ação não é idêntico a marca figurativa dos tênis produzidos pelas Requerentes, ou seja, não houve a reprodução de marca figurativa dos tênis produzidos pela marca VANS, até mesmo pelo fato da Segunda Requerida sempre utilizar sua própria marca nos tênis que produz..."* (fls. 195/229).

A contestação foi instruída com documentos (fls. 230/306).

Em sua resposta, a corré MARISA alegou, preliminarmente, a irregularidade na representação processual das autoras e a ilegitimidade ativa da VF BRASIL LTDA. No mérito foi alegado, em síntese, que *"...as Autoras apresentam um quadro comparativo entre os modelos de sua suposta titularidade (design/trade-dress) e aqueles supostamente comercializados pela Ré, porém, não há prova de titularidade da Autora sobre os modelos relacionados, limitando-se a inicial a colar as imagens objeto da controvérsia"* (fls. 309/318).

Após a determinação de fls. 319, houve nova manifestação da autora visando a regularização de sua representação processual (fls. 322 e 436).

A tutela de urgência foi concedida em parte *"...para determinar que as rés se abstenham "de imediato, de reproduzir ou imitar a marca "VANS Sidestripe", ou quaisquer outras marcas das Autoras, bem como cessar o uso dos elementos distintivos dos calçados VANS"* (fls. 358/360).



**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 12h30min às 19h00min**

Houve réplica (fls. 391/405).

As autoras requereram o julgamento antecipado da lide (fls. 411/415).

É o relatório. Passo a decidir.

## 2. Fundamentação

Inicialmente, não há alegada incompetência territorial (fls. 198/202), uma vez que a corré MARISA tem domicílio em São Paulo.

Também não subsiste a irregularidade na representação processual das autoras (fls. 309), diante dos documentos de fls. 437/439.

No mérito, foi documentalmente provado que a corré VANS, INC é titular junto ao INPI das marcas nominativas, mistas e figurativas de produtos "Vans", com especificação para calçados (fls. 32/40).

Por sua vez, os quadros comparativos de fls. 05/06 e os documentos de fls. 41/45, 46 e 47/51 indicam que as rés podem ter fabricado e comercializado produtos que ostentam as marcas de propriedade da parte autora, com o propósito de associá-los a esta, sendo perceptível a existência de alguma semelhança entre os logos e modelos de produtos.

Ocorre que, 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, em um exame preliminar e de probabilidade, a prova dos autos era suficiente para que a tutela de urgência tenha sido concedida em parte *"...para determinar que as rés se abstenham "de imediato, de reproduzir ou imitar a marca "VANS Sidestripe", ou quaisquer outras marcas das Autoras, bem como cessar o uso dos elementos distintivos dos*



**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 12h30min às 19h00min**

*calçados VANS"* (fls. 358/360).

Entretanto, a afirmação da existência do direito, no exercício da cognição exauriente, pressupõe a efetiva demonstração da alegada violação das marcas e do *trade dress* dos produtos da autora, o que não ocorreu.

Em que pese as rés tenham manifestado que, por cautela, deixaram de comercializar os produtos indicados pelas autoras, em momento algum concordaram com a procedência do pedido.

Nesse sentido, vale destacar que a corré ARK afirmou expressamente que *"...os desenhos produzidos no tênis objeto da ação não é idêntico a marca figurativa dos tênis produzidos pelas Requerentes, ou seja, não houve a reprodução de marca figurativa dos tênis produzidos pela marca VANS..."*, assim como afirmou que *"...os modelos da linha VANS não possuem características incomuns aos outros calçados, pois por se tratar de tênis skatista, o mesmo se assemelha a várias marcas..."* (fls. 195/229).

Por sua vez, a corré MARISA afirmou expressamente que *"...as Autoras apresentam um quadro comparativo entre os modelos de sua suposta titularidade (design/trade-dress) e aqueles supostamente comercializados pela Ré, porém, não há prova de titularidade da Autora sobre os modelos relacionados, limitando-se a inicial a colar as imagens objeto da controvérsia"* (fls. 309/318).

Portanto, como se observa, os réus controverteram os principais fatos alegados na petição inicial, em especial a inexistência de proteção sobre o *trade dress* dos modelos de tênis comercializados pelas autoras, que seriam comuns, assim como que os produtos da corré ARK não utilizam os elementos protegidos pelas marcas VANS.

Diante de tal contexto, a produção de prova técnica seria imprescindível para constatar se os produtos comercializados pela corré ARK violam os elementos protegidos pelas marcas registradas pela VANS, INC, assim como o seu *trade dress*.



**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 12h30min às 19h00min**

Apesar disso, as autoras requereram o julgamento antecipado da lide e se manifestaram de forma contrária à produção de prova pericial (fls. 411/415), insistindo que "...a infração é de fácil constatação e as Rés não trouxeram quaisquer elementos aptos a afastar a flagrante reprodução de marca e cópia do trade-dress dos tênis perpetradas pelas Rés".

Em que pese este magistrado, no exercício da cognição sumária, tenha entendido que as semelhanças entre os produtos eram suficientes para a concessão da tutela de urgência, é inevitável reconhecer a inexistência dos conhecimentos técnicos necessários para se alcançar a certeza em relação à existência do direito.

E contrariamente ao que sustentam as autoras, é seu o ônus da prova dos fatos que não foram demonstrados nestes autos.

Aliás, essa é a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

*PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO AFIM. EMBALAGENS ASSEMBLADAS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. ART. 209 DA LEI N. 9.279/1996 (LPI). PERÍCIA TÉCNICA NÃO REQUERIDA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO PROVADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.*

1. O conjunto-imagem (trade dress) é a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva de apresentação do bem no mercado consumidor.
2. Não se confunde com a patente, o desenho industrial ou a marca, apesar de poder ser constituído por elementos passíveis de registro, a exemplo da composição de embalagens por marca e desenho industrial.
3. Embora não disciplinado na Lei n. 9.279/1996, o conjunto-imagem de bens e produtos é passível de proteção judicial quando a utilização de conjunto similar resulte em ato de concorrência desleal, em razão de confusão ou associação com bens e produtos concorrentes (art. 209 da LPI).
4. A caracterização de concorrência desleal por confusão, apta a ensejar a proteção ao conjunto-imagem (trade dress) de bens e produtos, é questão fática a ser examinada por meio de perícia técnica.
5. No caso dos autos, a recorrida (autora da demanda originária) não promoveu a



**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 12h30min às 19h00min**

*dilação probatória necessária à comprovação do fato constitutivo de seu direito - a existência de conduta competitiva desleal -, devendo, por isso, suportar o ônus estático da prova (art. 333, I, do CPC/1973).*

6. *Recurso especial conhecido e provido* (STJ – Terceira Turma - REsp 1591294/PR – rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06/03/2018).

Dessa forma, não tendo sido demonstrados os fatos que constituem o direito alegado pelas autoras, a improcedência do pedido é inevitável.

### 3. Dispositivo

Diante do exposto, **julgo o pedido improcedente**, determino a extinção do processo nos termos do art. 487, I, do CPC e condeno as autoras ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor do advogado contratado pelas rés, fixados em 10% do valor da causa, para cada uma. 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, 17 de fevereiro de 2022.

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