



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: **1002688-11.2023.8.26.0260**
 Classe - Assunto: **Procedimento Comum Cível - Marca**
 Herdeiro e Reconvinte: **Mori Escola de Natação Ltda. - Epp e outros**
 Requerido e Reconvindo: **Centro Aquático Alphaville Eirelli e outros**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Daniel Rodrigues Thomazelli**

Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE VIOLAÇÃO DE MARCA REGISTRADA c.c. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS com pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por MORI - ESCOLA DE NATAÇÃO LTDA. em face de CENTRO AQUÁTICO ALPHAVILLE LTDA e CENTRO AQUÁTICO DE APRENDIZAGEM, TREINAMENTO E PESQUISA LTDA.

Requer, liminarmente, que a rés se abstenham de utilizar o termo nominativo "MORI", sinal utilizado ou outro semelhante ao registrado pela autora, assim como a oferecimento e aplicação do "Método Mori" e nome de domínio (www.mori.Com.br). No mérito, requer a conversão da tutela antecipada em definitiva. Determinar que os requeridos realizem a transferência do nome domínio "www.mori.com.br", perante o Registro.Br à autora. Condenação das requeridas ao pagamento dos danos materiais em razão de concorrência desleal e contrafação no montante a ser arbitrado em liquidação de sentença e compensação por danos morais no valor total de R\$ 100.000,00, sendo R\$ 50.000,00, para cada requerida.

Autora informa que está consolidada no ramo esportivo, incluindo aulas de natação. Que que criou método de treinamento para a prática da natação (chamado "Método Mori") reconhecido em tal ramo esportivo e detém o registro da marca nominativa "MORI" e "MÉTODO DE NATAÇÃO E PRÁTICAS ESPORTIVAS MORI". Sustenta que as requeridas tentaram registrar a propriedade da marcar "MORIALPHA", e lhe fora negado por reproduzir/imitar o nome de sua marca "MORI". Alega que as rés têm utilizado a marca "MORI" e o sinal distintivo semelhante/idêntico ao da autora para identificação de suas atividades, oferecendo os mesmos serviços de sua atividade



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

empresarial com aplicação do citado "MÉTODO MORI", bem como registraram o nome de domínio www.mori.com.Br. Por fim, aduz que tal prática tem induzido o público consumidor a erro, com prejuízos a sua imagem e seus negócios.

Com a inicial de fls. 01/29 vieram os documentos de fls. 30/227.

Decisão de fls. 228/233, concede tutela antecipada de urgência. Determina citação e intimação das requeridas.

Decisão proferida em Agravo de instrumento às fls. 276/279, concede efeito suspensivo para suspender a tutela de urgência deferida.

Acórdão às fls. 296/307, concede PROVIMENTO ao agravo de instrumento e revoga tutela de urgência deferida a fls. 228/233.

Contestação com reconvenção às fls. 308/349, Em preliminar de mérito alega prescrição, sustenta que a primeira requerida utiliza a marca, com ciência da autora, desde 1987, e a segunda desde 1995. Bem como desde 28/06/1998, também com ciência da autora, a segunda requerida registrou o domínio. No mérito, alega que não houve violação da marca. Que desde 1987, o sócio fundador da autora, Sr. Flávio Mori, e os sócios das requeridas, Sra. Maria Elisa Naufal e Sr. Marco Antonio Naufal, constituíram a primeira requerida, CENTRO AQUÁTICO ALPHAVILLE, identificada como Escola Mori de Natação – Unidade Alphaville. Em 1995, os mesmos sócios constituíram a segunda requerida, CENTRO AQUÁTICO DE APRENDIZAGEM TREINAMENTO E PESQUISA, que passou a ser conhecida como Escola Mori de Natação - Unidade Morumbi. Que o uso da marca MORI pelas requeridas ocorreu pela formação das referidas sociedades e consenso entre os sócios originários. Afirma que embora o Sr. Mori tenha saído em 1996, do quadro societário das requeridas, este continuou como administrador da unidade de Moema (ora autora) e treinador do método MORI nas unidades de Alphaville e Morumbi (oras rés) e frequentando estas, cientes que a marca MORI e o métodos são utilizados e com plena ciência da autora. Afirma que as partes são parceiras e cotitulares da marca, levando as requeridas a desenvolverem e protegerem a marca, efetuando pagamentos na proporção de 2/3 dos valores relacionados aos registros, como também pela adoção de medidas protetivas contra uso indevido por terceiros, incluindo a unidade da autora em suas publicações, assim a beneficiando e esta utilizando-se do domínio



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

registrado pelas requeridas em seu endereço de e-mail (moema@mori.com.br). Por fim, aduz que após as notificações extrajudiciais, procurou cadastrar a marca "MORIALPHA" e lhe fora indeferido.

Em sede de reconvenção requer ressarcimento dos gastos suportados para preservação, desenvolvimento, manutenção e defesa da marca MORI. Gastos materiais com caracterização da unidade e despesas com material publicitário e vestimentas de funcionários, em montante a ser apurado em fase de liquidação de sentença. Anotação de cotitularidade nos registros da marca.

Com a contestação e reconvenção vieram os documentos de fls. 350/1023.

Réplica a contestação às fls. 1026/1055, em que, em sede de preliminar, refuta alegação da prescrição alegando o ilícito iniciou com recebimento da primeira notificação extrajudicial em 2020. No mérito rebate as alegações das rés e reitera os pedidos iniciais.

Em sede de contestação à reconvenção, preliminarmente impugna o valor da causa alegando indicação de valor genérico. Alega prescrição quanto ao pedido de indenizatório pois marco inicial ocorreu partir da data de recebimento/respostas apresentadas pelas Reconvintes em 28/02/202). No mérito pugna pela improcedência do pedido indenizatório e anotação de cotitularidade da marca.

Com a réplica à contestação e contestação à reconvenção, vieram os documentos 1056-1180.

Réplica à reconvenção às fls. 1200-1221, rebate as alegações das reconvintes e reitera os pedidos da reconvenção.

Decisão de fls. 1225, determina especificação de provas bem como manifestação sobre interesse em audiência conciliatória.

Manifestação das requeridas/reconvintes às fls. 1228/1230, Informa que não se opõem à designação de audiência conciliatória. Requer depoimento do representante da autora e oitiva de testemunhas, a fim de comprovar parceria preexiste e consequente cotitularidade da marca. Bem como requer prova documental suplementar.

Manifestação da autora/reconvinda às fls. 1231/1237, informa que não possui interesse na audiência conciliatória, reitera as provas documentais já apresentadas e requer julgamento antecipado da lide.



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

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

De início, rejeito o pedido de produção de prova testemunhal feito pelas requeridas, nos termos do que determina o art. 370, parágrafo único, do CPC. Isso porque a prova testemunhal é desnecessária para comprovar o que a requerida alega.

A lide traz questões de fato e de direito, na qual os fatos já se encontram sobejamente demonstrados nos autos (inclusive, a parte autora afirma não ter provas a produzir, fls. 1231-1237), razão pela qual se impõe o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Serão julgadas nesta sentença a ação principal e a reconvenção.

Antes de se analisar o mérito propriamente dito, faz-se mister a análise das questões prévias processuais suscitadas pela autora/reconvinda.

A autora/reconvinda impugna o valor da reconvenção sob alegação de atribuição de valor genérico. Não há irregularidade quanto ao valor atribuído, pois tendo em vista que é necessário possível liquidação a fim de apurar o real valor da indenização, para fins de valor de causa, deve ser fixado valor condizente com o interesse econômico apresentado na causa. Verifico que o valor atribuído à reconvenção atende o pretendido.

Portanto, REJEITO a preliminar de impugnação do valor da reconvenção.

Passo a analisar o mérito.

Cuida-se de ação inibitória e indenizatória na ação principal e ação indenizatória em sede de reconvenção, ambas em decorrência da exploração do uso da marca "MORI" e seu conjunto de imagem.

A propriedade industrial detém proteção constitucional (art. 5º, XXIX, CRFB), assegurando aos seus titulares o privilégio no seu uso. Dentre eles, a marca é um sinal distintivo que identifica determinado produto ou serviço.

Incumbe à autora comprovar o alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A autora afirma e comprova nos autos (documentos de fls. 92-97) ser proprietária da marca nominativa e da marca mista "MORI" e "Método de natação e práticas esportivas MORI".

O titular da marca tem direito de uso exclusivo dentro do território nacional, em sua área



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

de atuação (art. 129 da Lei n. 9.279/96) e, por isso, a autora pleiteia que o requerido se abstenha de violar esse seu direito.

É incontroverso que autora/reconvinda e requeridas/reconvintes decorrem de um grupo empresarial de fato em que o sócio administrador da autora era um dos controladores deste grupo. Ratifica essa informação contrato social de de fls. 99-104, que figura como administradores da unidade de Alphaville, o Sr. Flávio Mori, a Sra. Maria Elisa, Sr. Marco Antonio e demais sócios, que constituíram as requeridas para funcionar como um braço das atividades empresariais da autora, e em razão disso, resta evidente a cessão tácita do uso e exploração do direito de marca da autora.

Incontroverso também que as requeridas/reconvintes, realizaram pagamentos para manutenção do registro de marca da autora (fls. 482-484; 1028, item iv). Portanto, é incontroverso que as requeridas utilizaram da marca da autora, inclusive quanto o nome de domínio eletrônico.

O cerne da controvérsia na ação principal cinge-se a analisar se em decorrência da exploração do uso do direito da marca há dever indenizatório e compensatório.

Quanto a reconvenção, o cerne da controvérsia cinge-se a analisar se há valores a serem ressarcidos pela autora/reconvinda às requeridas/reconvintes.

DA AÇÃO PRINCIPAL.

Por ser incontroverso a exploração do direito de uso de marca pelas requeridas/reconvintes em decorrência da parceria tanto comercial, mas principalmente societária em razão da constituição e exploração deste grupo societário econômico de fato, não há o que se falar em indenização ou compensação, pois o uso da marca era inerente as relações comutativas entre autora/reconvinda e requeridas/reconvintes, existindo relação de compensação perdas e ganhos em razão da exploração desta expertise. Tal como, *mutatis mutandis*, ocorre em contratos de franquia.

Recentemente o Superior Tribunal de Justiça, analisando tema similar, reconheceu não haver ato ilícito por parte de parceira comercial que por anos explorou a marca com consentimento da titular desta marca, mesmo sem contrato formal, determinando apenas que os atos futuros, após a cessação desta parceria, fossem considerados como ilícito. O mesmo ocorre neste caso, pois durante a efetivação desta parceria, não resta reconhecida o



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

dever de indenizar ou compensar o uso da marca, pois esse direito era inerente ao negócio como espécie de cessão do direito de uso de marca, nos termos do art. 130, I da Lei de Propriedade Industrial:

[...] 1. Nos termos da CUP (Convenção da União de Paris), art. 6º, bis, item 3, para se reconhecer a imprescritibilidade da ação de nulidade de registro de marca, é necessário demonstrar a notoriedade da marca e haver má-fé do registrador, decorrente do uso indevido, admitindo-se prova em contrário.

2. A adjudicação de marca somente é possível quando o registrador de má-fé é representante, no Brasil, do reivindicante estrangeiro, o que não ocorre na espécie (CUP, art. 6º septies (1); e Lei 9.279/1996, art. 166).

3. No caso, o v. acórdão recorrido destaca as relevantes peculiaridades de que:
a) nos idos de 1976, a marca não era notória no Brasil, entre o público em geral[\[1\]](#)*; e b) embora tenham agido as registradoras (rés) com má-fé, ao se apropriarem e registrarem a marca como se delas fosse, lograram manter com as próprias autoras, ora reivindicantes, longa antecedente relação comercial, por trinta anos, o que afasta a incidência do comportamento tido como ardiloso, ao menos nesse período, atraindo o instituto do venire contra factum proprium. Rever essas premissas fáticas demandaria a superação do óbice da Súmula 7/STJ.*

4. Então, a adequada resolução da controvérsia, consentânea com as peculiaridades do caso sob exame, impõe: 4.1) reconhecer nulos os registros da marca depositados, a contar de 1º de janeiro de 2007, e já concedidos, devendo o INPI abster-se de conceder os pedidos de registros das rés que ainda estão sendo processados; 4.2) relativamente aos registros anteriores a 1º de janeiro de 2007, deverá o INPI abster-se de prorrogar os prazos dos registros da marca já concedidos às rés, que vençam a partir da publicação da sentença, ratificada por este acórdão; e 4.3) as sociedades empresárias rés e o réu pessoa física devem se abster de utilizar a marca cujos registros são nulos e também aqueles registros que vão sendo extintos, paulatinamente não renovados, a partir do momento das respectivas extinções. (REsp n. 2.061.199/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024)

A partir do momento em que houve a comunicação do mais não interesse, pela autora, titular das marcas, no prosseguimento da parceria cessar o direito de exploração, devendo haver, para tal, período razoável para essa transição, considerando que será



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

necessário alterar nome de domínio, logomarca, *trade dress*, contratos, registros, logo, não há o que se falar em compensação, muito menos indenização, em razão desta exploração.

Contudo, como já ocorreu a notificação e considerando o tempo de tramitação destes autos, devem as requeridas/reconvintes, em até 60 (sessenta) dias úteis, após o trânsito em julgado, promoverem todos os trâmites necessários para que não haja mais exploração das marcas da autora, sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00, a contar do 61º dia.

DA RECONVENÇÃO.

Não assiste razão as reconvintes, pois nos termos analisados na ação principal, a parceria entre as partes era inerente ao grupo societário de fato, em que havia relação comutativa entre as partes, em que a requerida beneficiava-se da exploração do direito de uso da marca da reconvinida sem pagar qualquer tipo de Royalties, mas em contrapartida, colaborava com a manutenção e proteção da marca ao pagar parte dos custos ao INPI, honorários advocatícios e demais atos. Atos que interpreto estarem implícitos no contrato de parceria entre as partes.

Com relação ao reconhecimento de cotitularidade do direito de uso de marca, não há nos autos elementos que fundamente tal pedido, pois, conforme explicação apresentada na fundamentação do processo principal, fora comprovada parceria comercial em que a autora permitiu, de forma tácita, a exploração dos direitos de uso da sua marca, além de não haver nos autos elementos aptos a reconhecer a cotitularidade. Ademais, qualquer tipo de modificação do registro da marca é de competência da justiça federal por tratar-se de demanda que deve envolver o INPI e este juízo é incompetente para tanto. Logo, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Em face do exposto e por esses fundamentos, resolvo o mérito da ação principal, nos termos do art. 487, I, do CPC, com relação a ação principal JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR as requeridas a absterem-se de utilizar as marcas "MORI" e "MÉTODO DE NATAÇÃO E PRÁTICAS ESPORTIVAS MORI" de



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

propriedade da autora, devendo no prazo de até 60 (sessenta) dias úteis, após o trânsito em julgado, promoverem a completa alteração de seu trade dress, sua logomarca, registros, contratos, inclusive em meio digital, bem como transferir o domínio eletrônico à autora e retirem quaisquer outros resquícios de utilização das marcas da autora, sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00, a contar do 61º dia. JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos compensatório e indenizatórios.

Com relação à reconvenção, analiso o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos para condenar a autora/reconvinda ao pagamento de compensação e indenização e declarar cotitularidade da marca.

Na ação principal, em razão da sucumbência recíproca e equivalente, despesas processuais pro rata. Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono das requeridas, os quais fixo no importe de 10% do montante correspondente aos pedidos da compensação não deferidos (10% sobre R\$ 50.000,00, para cada requerida). Condeno as requeridas ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da autora, os quais fixo em R\$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Com relação a reconvenção, face ao princípio da sucumbência, condeno cada reconvinde ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da reconvinde, aos quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção, fazendo-o com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, não havendo despesas pendentes e nem requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se.

Int.

São Paulo, 03 de outubro de 2024.



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

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