



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

SENTENÇA

Processo nº: **1191703-57.2024.8.26.0100**
Classe - Assunto: **Procedimento Comum Cível - Marca**
Requerente: **Verizon Trademark Services, Llc e outro**
Requerido: **Verzon Ltda – Me e outros**

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

Vistos.

1. Relatório

Trata-se de ação promovida por VERIZON TRADEMARK SERVICES, LLC e VERIZON TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA em face de VERZON LTDA. ME, VERZON EQUIPAMENTOS LTDA e ANDRE RICARDO REIS visando a condenação dos réus ao cumprimento de obrigação de não fazer consistente na abstenção do uso do termo "VERZON", além do pagamento de indenização por danos materiais e morais (fls. 01/36).

Alega a autora, em síntese, que "As Autoras ("Verizon" ou "Autora") são empresas que fazem parte do mundialmente renomado grupo VERIZON, maior empresa de telecomunicações dos Estados Unidos e segunda maior do mundo" e que, nesse contexto, é titular de diversos registros de marcas nominativa e figurativa com elemento nominativo "VERIZON". Aduz que "Diante de sua notável presença e fama conquistados em todo o mundo, aliadas a todos os registros marcários já concedidos pelo INPI, as Autoras ficaram surpresas ao tomar conhecimento de que, em 12 de fevereiro de 2020, a Ré VERZON LTDA ME deu início ao processo de pedido de registro da marca "VERZON" na classe 42 (pedido no. 919204902) perante o INPI", o qual fora indeferido pelo INPI. Após o indeferimento, as rés teriam depositado novo pedido, ainda não analisado.

Além disso, as rés "registraram o nome de domínio <verzontecnologias.com>, cuja extensão (".com") não se sujeita aos procedimentos do CSD-ABPI, além de manter conta no Instagram com a marca "VERZON", de modo que estaria evidente que " a utilização das denominações sociais VERZON LTDA. ME e VERZON EQUIPAMENTOS LTDA, bem como de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

marca semelhante às marcas de propriedade das Autoras para identificar seus serviços, constitui tentativa de aproveitamento do bom nome e do sucesso atingido pelas demandantes".

Foi formulado pedido de urgência visando *"determinar aos Réus que, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação, sob pena de pagamento de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento: - cessem, imediatamente, todo e qualquer uso do termo "VERZON" e se abstenham de reproduzir as marcas da Autora, no todo ou em parte, em qualquer meio, especialmente em seu nome empresarial, nomes de domínio ou redes sociais, bem como termos semelhantes às marcas da Autora; - cessem a utilização do termo "VERZON" no nome empresarial e fantasia das empresas Rés, solicitando sua alteração perante a Junta Comercial competente e a Receita Federal do Brasil; - desistam do pedido de registro no. 932918670 perante o INPI; - cancelem o registro do nome do domínio <verzontecnologias.com>; e - cessem imediatamente todo e qualquer uso do termo "VERZON" em perfis de redes sociais (tais como Instagram e eventuais outras), assim como de termos semelhantes"* (fls. 33/34).

A petição inicial foi instruída com documentos (fls. 37/222).

Considerando as peculiaridades do caso, foi facultado aos réus se manifestarem sobre o pedido de urgência (fls. 224/225).

Houve manifestação dos réus (fls. 240/255), com a juntada de documentos (fls. 256/301).

A tutela de urgência foi indeferida (fls. 302).

A autora opôs embargos de declaração (fls. 308/312), os quais foram rejeitados (fls. 313).

Por ocasião da resposta, foi alegado, preliminarmente, ilegitimidade passiva de ANDRÉ. No mérito, as rés alegaram que *"O termo "Ver" tem origem no nome da esposa do corréu André, Veronica Santos de Moraes, com que ele teve uma filha chamada Sophia, dando origem ao nome da marca (Ver + So = Verzon)"; que "A parte ré – frise-se - é empresa familiar que foi constituída em 2017 (há mais de 7 anos) e nunca ofereceu qualquer risco para a parte autora"; que as partes oferecem serviços distintos; que não foram comprovados danos; que o*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

conjunto das marcas apresenta nítidas diferenças; e que devem ser aplicados ao caso os princípios da territorialidade e da especialidade (fls. 315/332).

Os réus especificaram provas (fls. 337).

Sobreveio réplica com especificação de provas (fls. 338/354).

A autora interpôs recurso em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência (AI nº 2035381-64.2025.8.26.0000), mas a C. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial negou efeito suspensivo ao recurso (fls. 355/358).

É o relatório. Passo a decidir.

2. Fundamentação

Inicialmente, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva referente ao sócio ANDRÉ, pois, o ato de concorrência desleal e de violação de marca objeto da ação teria sido praticado supostamente pelas corréis pessoas jurídicas e não pela pessoa física de ANDRÉ.

Superado esse ponto, está configurada a hipótese de julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC), na medida em que a matéria de fato está satisfatoriamente provada por documentos.

Como já se decidiu:

“Julgamento antecipado da lide Cerceamento de defesa. Prolator da sentença que tinha em mãos todos os elementos necessários para apreciar os argumentos desenvolvidos no processo. Prova documental existente que era suficiente para o julgamento antecipado da lide. Impossibilidade de se decretar a nulidade da sentença, por ofensa ao art. 5º, LV, da CF” (TJSP – 23ª Câmara de Direito Privado – Ap. n. 9086320-56.2007.8.26.0000 - rel. Des. José Marcos Marrone - j. 17/10/12).

A autora comprovou ser titular, no INPI, de registros de marcas mistas e nominativas "Verizon", com especificação, dentre outros, para serviços de telecomunicação e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

serviços de monitoramento (fls. 138/163).

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.

No caso, a autora afirma que a ré, que atuaria no mesmo ramo de mercado da autora, estaria utilizando o termo "Verzon" como parte de seu nome empresarial e marca – o que, em seu entendimento, configuraria violação ao direito exclusivo e marca e concorrência desleal.

A despeito das alegações da autora, o fato é que, apesar de semelhantes, os termos nominativos empregados pelas partes não são idênticos.

Não obstante, em relação aos elementos figurativos, também há nítidas distinções. Conforme constou na decisão preliminar proferida no AI nº 2035381-64.2025.8.26.0000, *"a comparação dos logotipos evidencia diferenças que dificultam a confusão entre os sinais distintivos. O logotipo das agravantes 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). Por outro lado, o logotipo dos agravados apresenta um “design” distinto, incorporando um ícone gráfico que remete a um dispositivo eletrônico, com destaque para tons de verde e azul, além de uma disposição tipográfica diferenciada (fls. 21 dos autos de origem)"*.

Por tais razões, não há como reconhecer qualquer ilicitude na conduta da ré.

Assim, observa-se que inexistente violação às marcas pertencentes à autora.

É assim o entendimento do E. Tribunal em casos análogos:

"Apelação – Ação de abstenção de ato ilícito cumulada com indenizatória com pedido de concessão de tutela de urgência – Propriedade industrial – Marca – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Descabimento – Cerceamento de defesa não verificado – Prova oral e documental suplementar – Desnecessidade ante a suficiência



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

das provas produzidas nos autos – Nulidade da sentença por ausência de fundamentação – Inocorrência – Sentença suficientemente fundamentada quanto ao convencimento judiciale nela inserto – Mérito – Autora que é titular da marca "MOOVIT", na forma mista – Ré que, por sua vez, utiliza a marca "MOOVT" – Em se tratando de marca mista, a funcionalidade da propriedade industrial está vinculada a uma percepção visual complexa, que ultrapassa a utilização de um vocábulo isolado e opera distintividade a parte de uma soma – Imitação dos elementos figurativos da marca mista de titularidade da autora não verificada – Conquanto haja uma semelhança ortográfica entre as marcas, há expressiva diferença visual entre os sinais, especialmente quanto às cores, às fontes utilizadas e aos elementos gráficos, tudo a infirmar a ausência de distintividade dos respectivos conjuntos – Em relação à marca nominativa "MOOVIT", a utilização da palavra não é exclusiva da autora, porque não é esse o alcance dos registros obtidos no INPI – Palavra que constitui expressão de uso comum na área de atuação das partes, tratando-se de marca denominada pela doutrina como "fraca" ou evocativa – A ré foi constituída em 2012 e a autora somente ajuizou esta ação em 2023, não havendo prova de confusão entre os consumidores, a corroborar a possibilidade de convivência pacífica entre ela – Autora que atua na área de transporte e mobilidade urbana; a ré, por sua vez, atua em diversas áreas de atuação ligadas ao transporte, mediante a prestação de serviços diferentes, a saber, (i) "Globus / Business Intelligence"; (ii) "Copilot – sua frota com mais eficiência e segurança"; (iii) "GPS Conecta / Telemetria"; (iv) "Sistema Els para postos de combustível"; (v) "GT Frota"; (vi) "Metalplan"; (vii) "Consultoria Empresarial Focada em Resultados" – Conquanto as partes atuem na área de transporte, os serviços por elas prestados são distintos – Possibilidade de associação indevida e confusão entre os consumidores afastada – Infração marcária não caracterizada – Má-fé processual da autora não caracterizada – Inconformismo manifestado nos limites do direito de recorrer – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Cível 1079847-25.2023.8.26.0100; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 19/11/2024; Data de Registro: 21/11/2024)

Portanto, o pedido da autora é improcedente.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

3. Dispositivo

Diante do exposto,

3.1 Com relação ao corréu CANDRE RICARDO REIS, *julgo extinto* o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC;

3.2 Em relação aos demais, **julgo o pedido improcedente**, determino a extinção do processo nos termos do art. 487, I, do CPC e condeno a autora ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor do advogado contratado pelos réus, fixados em 10% do valor da causa. 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, 21 de fevereiro de 2025.

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