



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2018.0000056169

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2205352-28.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CABIFY AGÊNCIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA, são agravados VAH ECONOMIZE TEMPO E DINHEIRO e PUIU SERVIÇOS DE COMPARAÇÃO EIRELI.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 3º Juiz, que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEXANDRE LAZZARINI (Presidente), FORTES BARBOSA E HAMID BDINE.

São Paulo, 7 de fevereiro de 2018.

Alexandre Lazzarini
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Voto nº 20765

Agravo de Instrumento nº 2205352-28.2017.8.26.0000

Comarca: São Paulo (43ª Vara Cível)

Juiz(a): Rodolfo César Milano

Agravante: CABIFY AGÊNCIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA

Agravados: VAH ECONOMIZE TEMPO E DINHEIRO e Puiu Serviços de Comparação Eireli

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO MARCÁRIO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO.

1. Decisão que, nos autos de “ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela antecipada” proposta pela ora agravante, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, entendendo o Magistrado por ausentes os requisitos legais e que os fatos narrados se assemelhavam à hipótese do art. 132, I, da Lei Federal n.º 9.279/96, “o que torna duvidosa a suposta utilização indevida da marca”.

2. Em sede de cognição sumária, é possível afirmar que o uso da marca da agravante pela requerida/agravada é indevido e representa perigo de dano, o que autoriza a concessão da liminar como pleiteado; não estando a hipótese descrita na inicial, ademais, dentre aquelas legalmente previstas pelo art. 132 da Lei Federal n.º 9.279/96, a limitar os direitos do titular da marca. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, a liminar concedida neste recurso é mantida.

3. Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão copiada às pp. 33/36 (ou fls. 95/98 originais), que, nos autos de “ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela antecipada” proposta pela ora agravante, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, entendendo o Magistrado por ausentes os requisitos legais e que os fatos narrados se assemelhavam à hipótese do art. 132, I, da Lei Federal n.º 9.279/96, “o que torna duvidosa a suposta utilização indevida da marca”.

Insurge-se a autora, argumentando, em suma, que: a) a requerida promove a comparação de preços entre os diversos aplicativos móveis de mobilidade urbana, dentre os quais o seu; b) tem a requerida promovido e lucrado com a utilização indevida de sua marca, porquanto não concedeu qualquer permissão de uso; c) os dados exibidos pela requerida, por vezes, não apresentam correlação fidedigna com os que



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

estão sendo praticados pela requerente, de modo que pode haver prejuízos à marca e aos consumidores; d) não são as partes parceiras comerciais, ao contrário do que faz crer a requerida aos seus usuários; e e) notificou extrajudicialmente a requerida, porém nenhuma providência no sentido de cessar a sua conduta foi efetivada por esta.

Recurso processado, com a concessão de efeito ativo (p. 141).

Contraminuta apresentada às pp. 145/165, com documentos às pp. 166/319.

Petições da agravante, às pp. 320 e 325, **com oposição expressa ao julgamento virtual do recurso.**

Petição da agravada, às pp. 329/332, requerendo a reconsideração da decisão monocrática de p. 141.

Manifestação da agravante às pp. 333/348, com documentos às pp. 349/352.

É o relatório.

I) Respeitado o entendimento do MM. Juízo de origem, vê-se que a agravante é a titular da marca “Cabify” junto ao INPI (pp. 06/07) e que a agravada, a princípio, de modo não autorizado e como se parceira comercial fosse, está se utilizando da marca da autora em aplicativo especialmente criado para a comparação de preços entre diversas empresas que oferecem serviços de transporte privado por meio de aplicativos móveis (UBER, 99, Easy Táxi etc.) e obtendo lucro com a atividade.

Além disso, está evidenciado o perigo de dano não só à autora e a sua estratégia de negócios, mas, também, aos consumidores, pela divulgação de valores de corridas, descontos e informações que, por não estarem sendo obtidos por meio de uma relação direta de parceria comercial entre a autora e a requerida, podem realmente padecer de incorreção e desatualização, como noticiado nos autos, de forma a resultar em desprestígio da marca com relação aos concorrentes e a causar confusão no consumidor.

Portanto, em sede de cognição sumária, é possível afirmar que o uso da marca da agravante pela requerida/agravada é indevido e representa perigo de dano, o que autoriza a concessão da liminar como pleiteado; não estando a hipótese



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

descrita na inicial, ademais, dentre aquelas legalmente previstas pelo art. 132 da Lei Federal n.º 9.279/96, a limitar os direitos do titular da marca.

II) Acresça-se a isso que a jurisprudência do C. STJ colacionada pela agravada (REsp. n.º 1.668.550-RJ, Rel. Min. Nancy Andrichi, Terceira Turma, j. 23/05/2017) não trata especificamente do caso em questão (envolvendo empresa que lucra com a comparação de preços e serviços entre concorrentes), mas sim de publicidade comparativa realizada pelos próprios concorrentes, de boa-fé, com propósito informativo e em benefício do consumidor, e que é permitida pelo ordenamento jurídico pátrio, desde que não caracterize concorrência desleal, não denigra marca, não viole a imagem de produto de terceiro e não cause confusão no consumidor.

III) Por fim, ausente está o risco de irreversibilidade da medida, pois, nada impede que a ré busque, posteriormente, pelas vias adequadas, a reparação de danos eventualmente sofridos caso se conclua, ao final, pela improcedência da demanda.

IV) Concluindo, é o caso de ratificação da liminar concedida no despacho inicial do presente recurso para determinar à ré/agravada que cesse imediatamente a divulgação e a utilização, em seu aplicativo móvel e em qualquer meio de comunicação físico ou digital, da marca da autora e de seus serviços, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00, limitada a R\$ 40.000,00, a incidir, se o caso, a partir da intimação quanto à decisão monocrática de p. 141.

V) Na hipótese de apresentação de embargos de declaração contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1º da Resolução n.º 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VI) Nesses termos, **dá-se provimento ao agravo de instrumento.**

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO Nº: 18747

A.I. Nº: 2205352-28.2017.8.26.0000

COMARCA: SÃO PAULO (43ª VC)

JUIZ : RODOLFO CESAR MILANO

AGTE. : CABIFY – AGÊNCIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.

AGDO. : VAH – ECONOMIZE TEMPO E DINHEIRO

MARCAS. Abstenção de uso. Tutela antecipada.

Não há uso indevido de marca por aplicativo que visa à comparação de preços de prestadores de serviços concorrentes. Hipótese em que a marca não está sendo utilizada para fins parasitários. Comparação de preços desejada para fins de concorrência. Ausência de demonstração de divulgação de dados equivocados. Necessidade de dilação probatória. Interpretação do art. 132 da Lei de Propriedade Industrial. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Agravo improvido.

Com a devida vênia dos eminentes relator e revisor, deles ouso divergir.

Meu voto negava provimento ao agravo pelas razões constantes da decisão recorrida.

O aplicativo do agravado visa a comparar preços entre a agravante, o UBER e o Easy Táxi.

Não há, nesse procedimento, exploração do uso da marca, cujo registro é inquestionável. Cuida-se, apenas, de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

comparar os preços, o que é lícito e não representa uso parasitário, na medida em que a atividade do aplicativo da agravada não explora a marca, apenas divulga e compara seus preços.

Nem há prova segura de que a divulgação tem incidido sistematicamente em erro em relação à agravante, o que, é certo, poderá ser debatido mais profundamente com a instauração plena do contraditório em primeiro grau.

Mas mesmo que os erros sejam identificados, o caso seria de liminar para aplicar sanção pela divulgação equivocada, e não para eliminar a comparação.

Atentando-se ao disposto no inciso III do art. 132 da Lei n. 9.279/96, verifica-se que a hipótese é de tentativa do agravante de impedir a circulação de seu produto (ou serviço), o que não se admite.

Vale a propósito, mencionar a lição de José Carlos Tinoco Soares invocando hipótese semelhante a essa:

“Assim, tanto os comerciantes como os distribuidores, exclusivos ou não, terá a faculdade de utilizar os seus próprios sinais distintivos juntamente com a marca do produto, porém, observe-se e como medida de prudência saliente-se, apenas e tão-somente, na promoção e comercialização e nada mais” (Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos, RT, 1997, p. 217).

Lélio Denicoli Schimdt é ainda mais específico e,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ao comentar o art. 132, IV, da Lei de Propriedade Industrial registra que não se impede nem mesmo que o uso da marca seja feito em tom crítico ou jocoso e explica que a jurisprudência tem admitido que a marca seja citada em testes comparativos de desempenho (Tratado de Direito Comercial, v. 6, Coord. Fábio Ulhoa Coelho, p. 267).

Destarte, os elementos dos autos não me convencem, *data maxima venia*, da presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

Diante do exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.

Hamid Bdine
3ºjuiz



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:

Pg. inicial	Pg. final	Categoria	Nome do assinante	Confirmação
1	5	Acórdãos Eletrônicos	ALEXANDRE ALVES LAZZARINI	7AB4C66
6	8	Declarações de Votos	HAMID CHARAF BDINE JUNIOR	683D8B9

Para conferir o original acesse o site:

<https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do>, informando o processo 2205352-28.2017.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.