



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2024.0000159167

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2208229-28.2023.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante META SERVIÇOS EM INFORMÁTICA S/A, é agravado META PLATFORMS, INC.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Declararam votos o 2º e 3º Juízes. Sustentaram os advogados Dr. Raul Murad Ribeiro de Castro e Dr. Gustavo Piva de Andrade.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR CIAMPOLINI (Presidente) E FORTES BARBOSA.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2024.

AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

1ª. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2208229-28.2023.8.26.0000

COMARCA: SÃO PAULO – 2ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM

MAGISTRADA: DRA. ANDRÉA GALHARDO PALMA

AGRAVANTE: META SERVIÇOS EM INFORMÁTICA S/A.

AGRAVADA: META PLATFORMS, INC

Voto nº. 15187

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ABSTENÇÃO E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. Decisão indeferiu tutela de urgência pleiteada pela autora. Inconformismo da autora. Competência da Justiça Estadual. Requerente que detém a titularidade do registro da marca “META”. Utilização incessante da aludida propriedade industrial com o intuito de individualizar seus produtos e serviços desde 1996. Posterior deferimento de registro de marcas mista e nominativa contendo a expressão “Meta” à requerida nas mesmas classes em que vigentes os da autora. Partes que atuam no segmento de tecnologia em âmbito nacional e internacional. Impossibilidade de resolução da controvérsia a partir dos postulados da especialidade e territorialidade. Alto risco de indução do público consumidor e da própria sociedade em erro que inviabiliza a coexistência pacífica entre as marcas. Direito de exclusividade no uso que deve recair sobre a parte que primeiro depositou o pedido de registro, em prestígio ao princípio da anterioridade, que rege o direito marcário. Provas documentais que atestam a real confusão e/ou associação entre as marcas “META” da autora e “META” da requerida, já que



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

a clientela, órgãos públicos e até mesmo o Poder Judiciário têm atribuído todos esses serviços a uma única empresa. Perigo de dano e risco ao resultado útil comprovado. Preenchimento dos requisitos elencados pelo art. 300 do CPC. Concessão da tutela de urgência pretendida. **DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.**

Vistos.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 811/814, que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE ABSTENÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO, ajuizada por **META SERVIÇOS EM INFORMÁTICA S/A.** em face de **META PLATFORMS, INC.**, indeferiu a antecipação de tutela pretendida pela parte autora.

Irresignada com a r. decisão, a autora recorre pleiteando a sua reforma.

A recorrente sustenta, em apertada síntese, a existência de perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, que se fundamentam nas confusões entre a marcas utilizadas pelas partes, circunstância que afeta seu *brand equity*.

Alega que, à época em que implementado o *rebranding* do Facebook, não se tinha a real dimensão de como se daria tal reposicionamento da marca, bem como os impactos que haveriam de ser gerados por tal conduta.

Pondera que a adoção da marca "Meta" pela requerida causou graves incertezas ao público consumidor, que têm lhe rendido grandes prejuízos, comprovados por: **(i)** inúmeras denúncias nos formulários do site da Agravante, no canal de denúncias e através de seu e-mail, **(ii)** publicações de matérias sobre a Agravante em importantes veículos de imprensa, associando-a ao Facebook, **(iii)** perturbações sofridas por funcionários da Agravante em suas redes sociais, contatos pessoais e emails, **(iv)** desativações dos perfis da Agravante no Instagram sob a justificativa de que estaria fingindo ser outra pessoa; **(v)** inclusão da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Agravante em 27 processos judiciais; **(vi)** inúmeros telefonemas e visitas físicas às sedes da Agravante, por usuários procurando soluções aos seus problemas de contas no Facebook, Instagram e WhatsApp; **(vii)** avaliações negativas em portais como Glassdoor e Reclame Aqui, direcionadas ao Facebook; **(viii)** redirecionamento do tráfego online; **(ix)** problemas enfrentados em processos de recrutamento em razão da confusão entre as partes pelos candidatos e; **(x)** o incidente ocorrido no evento South Summit Brazil e o envio de nova notificação extrajudicial ao Facebook em 27.03.2023.

Aduz que o fato de a requerida não deter sede ou filial constituída no Brasil concorre para o agravamento de seus prejuízos, sobretudo aqueles relacionados à sua inclusão indevida no polo passivo de contendas judiciais.

Pontua que a agravada compete consigo no mesmo segmento de mercado, tornando inevitável a confusão entre elas pelo público consumidor.

Argumenta que sua probabilidade do direito encontra-se lastreada nos registros obtidos junto ao INPI, que lhe garantem a exploração exclusiva do termo em todo o território nacional.

Narra que o vocábulo “Meta” é o núcleo distintivo de todas as suas marcas, tendo sido utilizado por ela desde 1996.

Salienta que a requerida não é titular de qualquer marca registrada que a permita se apresentar exclusivamente como “Meta” para os ramos relacionados à área de tecnologia.

Afirma que a utilização da marca “Meta” pela requerida detém o condão de acarretar sua diluição, o que lhe confere o direito de zelar pela integridade de sua propriedade industrial, nos termos do artigo 130 da Lei nº. 9,279/96.

Pugna pelo deferimento de efeito ativo, a fim de que a requerida seja compelida a adotar medidas ativas e eficazes para não agravar o cenário de confusão marcária por ela gerado.

Por estes e pelos demais fundamentos expostos em suas razões recursais, requer o provimento do recurso,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

precedido da concessão de efeito ativo, a fim de que, sob pena de multa diária de R\$ 100.000,00, seja determinado à requerida que: **(a)** cesse toda e qualquer utilização do nome ou da marca META®, ou outra similar que com ela seja apta a confundir, a qualquer título e em qualquer meio ou suporte, físico ou eletrônico, inclusive e especialmente em seu sítio eletrônico hospedado no endereço <https://about.meta.com/br/>, ou em qualquer outra página da Internet que possua ou venha a possuir, direta ou indiretamente, em mídias sociais, em documentos, materiais institucionais, promocionais ou de propaganda, ou qualquer outro meio ou forma de comunicação ao público; **(b)** no prazo de 48 (quarenta e oito) horas faça constar de forma permanente nos seus canais comunicação que a Agravante é detentora da marca META® no Brasil há mais de 30 (trinta) anos e não integra direta ou indiretamente o Grupo Facebook, tampouco tem relação com ele, indicando de forma permanente nos seus meios de comunicação institucional e social, informações para contato e endereço do seu domicílio no território brasileiro para receber em nome do Facebook e seu grupo de empresas, intimações, citações e afins de terceiros e das autoridades públicas brasileiras no território nacional, conforme determina o art. 217 da LPI; **(c)** expeça-se ofício à Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), para que comunique todas as entidades integrantes do Sistema Nacional do Consumidor (SNDC), dentre elas Procon, Defensorias Públicas, Ministérios Públicos, Agências Reguladoras, entre outros órgãos públicos, informando que a Agravante é detentora da marca META® no Brasil e não integra direta ou indiretamente o Grupo Facebook, tampouco tem relação com ele, determinando às entidades do SNDC que todas as notificações, comunicações e outras solicitações destinadas ao Facebook não sejam remetidas à Agravante; **(d)** expeça-se ofício aos Presidentes dos Tribunais Estaduais de Justiça, Tribunais Regionais e Tribunais Superiores, comunicando que a Agravante é detentora da marca META® no Brasil e não integra direta ou indiretamente o Grupo Facebook, tampouco tem relação com ele, razão pela qual toda e qualquer comunicação destinada ao Facebook não deve ser enviada à Agravante; e **(e)** expeça-se ofício às Secretarias de Segurança Pública dos Estados da Federação e Distrito Federal, informando que a Agravante é detentora da marca META® no Brasil e não integra direta ou indiretamente o Grupo Facebook, tampouco tem relação com ele, razão pela qual toda e qualquer comunicação destinada ao Facebook não deve ser enviada à Agravante.

O recurso é tempestivo e o preparo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

recursal foi devidamente recolhido, conforme evidenciam fls. 227/228.

A parte agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento às fls. 1568/1645.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão de fls. 1558/1561.

A agravada apresentou fato novo relevante ao julgamento da causa por meio de petição de fls. 2394/2482.

A agravante manifestou-se às fls. 2485/2505.

Houve oposição ao julgamento virtual às fls. 1563 e 1566.

É o relatório do necessário.

1. O recurso comporta provimento.
2. Prescreve o *caput* do artigo 300 do Código de Processo Civil que "*a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.*".

Na lição do finado, então ministro, TEORI ALBINO ZAVASCKI, a tutela antecipada exige mais do que o *fumus boni iuris*. Ao contrário do processo cautelar, onde há plausibilidade quanto ao direito e probabilidade quanto aos fatos alegados, na tutela antecipada "*exige-se que os fatos, examinados com base na prova já carreada, possam ser tidos como fatos certos*"¹.

Impõe-se, portanto, a presença de prova que conduza a um juízo de probabilidade intensa do direito invocado, bem como a existência de receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

¹ "Antecipação da tutela", Ed. Saraiva, 3ª ed., p. 73.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

3. Extrai-se dos autos tratar-se a autora, **META SERVIÇOS EM INFORMÁTICA S/A.**, de empresa sediada em Barueri/SP, constituída em 29/10/1990, com o objetivo de explorar o segmento de consultoria em tecnologia da informação, bem como todas as outras atividades condizentes a este campo, tais como o desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; o desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis e não customizáveis; suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Fls. 60/118).

Com o intuito de garantir maior identidade aos seus serviços, registrou inúmeras marcas contendo o vocábulo "Meta" junto ao INPI, dentre as quais se destacam a marca nominativa "Meta", inscrita na classe 40-34, e marca mista "Meta", gravada na classe NCL(8) 42, cujos registros foram deferidos, respectivamente, em 22/04/2008 e 13/01/2009. (Fls. 7/8 e 238/291).

A despeito de ter logrado êxito em obter o deferimento de seus pedidos de registro de marca junto à entidade autárquica federal, revela que a ré, **META PLATFORMS, INC**, exploradora de atividade empresarial em segmento relacionado ao setor de tecnologia, se utiliza indevidamente da marca "Meta" para caracterizar seus produtos e serviços, contexto que acarreta a confusão no mercado de atuação.

Com o fito de cessar a utilização indevida de sua marca e todas as consequências decorrentes do ato ilícito praticado pela requerida, a autora pugnou pela antecipação de tutela junto à Juíza *a quo*, tendo esta indeferido seu pedido diante da ausência dos requisitos legais elencados pelo Diploma Processual Civil.

No decorrer da tramitação deste instrumento, restou noticiado aos autos o deferimento do registro das marcas nominativa e mista "Meta", nas classes 9, 42 e 45, em favor da requerida, conforme evidenciam fls. 2394/2400.

4. De início, antes de adentrar o mérito da controvérsia devolvida a esta C. Corte por intermédio do presente recurso, reputo ser necessário tecer algumas considerações acerca da competência da Justiça Estadual para a apreciação do feito, sobretudo após o apontamento de fatos relevantes supervenientes ao ajuizamento da contenda.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

A robusta petição inicial protocolada junto aos autos de origem (fls. 1/51 dos autos originários), sumariamente sintetizada pelo relatório exposto no item três deste voto, indica que o litígio se cinge a práticas de concorrência desleal incorridas pela requerida, que decorrem da utilização indevida de marca anteriormente registrada pela autora para a identificação de seus produtos e serviços perante o mercado consumidor, nos exatos moldes descritos no artigo 195, inciso IV, da Lei nº. 9.279/96.

Como consabido, compete à Justiça Estadual o julgamento de ações que veiculem pretensões relacionadas à concorrência desleal, ainda que ambas as partes gozem do registro de suas marcas perante o INPI.

A propósito, confirmam-se alguns precedentes desta C. Corte:

*Sentença. Nulidades apontadas incorrentes. Documento juntada pela autora, sem vista à parte adversa, que não serviu de fundamento ao acolhimento parcial do pedido, não se vislumbrando prejuízo. Decisão que não se mostra extra petita e não extrapola a competência da Justiça Estadual. Propriedade industrial. **Colidência das expressões LABORGLAS e LABGLASS nas marcas nominativas registradas pelas partes. Litigantes que atuam no mesmo ramo, embora tenha, a autora, atividade mais abrangente, sendo evidente a concorrência de clientela. Inadmissibilidade. Precedência dos registros da acionante. Aplicação do princípio da anterioridade. Procedência da ação de abstenção mantida.** Marca que não pode ser considerada evocativa. Recurso desprovido.²*

Agravo de instrumento – Violação marcária – "Ação de abstenção de ato cumulada com antecipação de tutela de caráter antecedente" – Decisão recorrida que determinou o regular prosseguimento do processo, nos

² (TJSP; Apelação Cível 1119989-81.2017.8.26.0100; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 02/03/2020; Data de Registro: 17/05/2020)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

*termos do artigo 313, §4º do Código de Processo Civil – Inconformismo da autora quanto à ausência de renovação da suspensão do processo – Inexistência de excepcionalidade a manter a extensão do prazo anual da suspensão – Decorrido o prazo, não há como e tampouco porque se estendê-lo, ainda mais porque o artigo 313, § 4º do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que, na hipótese de existir prejudicialidade externa, o prazo de suspensão nunca poderá exceder um ano – Existência, de outra parte, de fato relevante à cessação da suspensão – **Apelação interposta pela ré na Justiça Federal que foi provida para reformar a sentença de procedência de ação anulatória de registro, a permitir a coexistência das marcas – Decisão que produz efeito desde sua prolação, porque recorrível por recurso não dotado de efeito suspensivo – Discussão na esfera da Justiça Federal da validade de registros das marcas que não se confunde com a existência ou não de violação marcária por concorrência desleal aqui discutida** – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Decisão recorrida mantida – Recurso desprovido.³*

Não à toa, a própria requerida, em Ação Anulatória de Registro proposta perante a Justiça Federal, atuada sob o nº. 5129466-84.2023.4.03.5101, reconheceu que a utilização da marca “Meta” é objeto de ação em tramitação perante a Justiça Estadual, razão pela qual revelar-se-ia desnecessário apreciar qualquer questão alheia à validade dos registros naquela sede.

A propósito, confira-se:

7. Ou seja, o uso da marca “META” já é objeto de discussão em outra ação, se limitando a presente demanda ao ato de concessão dos registros da Ré para a marca “META” (nas suas formas nominativa e mista) nas classes 9, 42 e 45.

³ (TJSP; Agravo de Instrumento 2259709-45.2023.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São Carlos - 5ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2023; Data de Registro: 01/11/2023)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

8. Consequentemente, todas as discussões relativas ao uso da marca “META” são fatos que já estão sendo discutidos perante o d. Juízo estadual.

[...]

64. Ocorre que, conforme mencionado no início, todas as questões relativas ao uso da marca e as consequências no mercado, são objeto da ação de infração movida pela Autora perante o d. Juízo paulista. (Fl. 2489).

Por fim, ainda que assim não o fosse, seria o caso de aplicar, analogicamente, o quanto previsto no artigo 56, §1º, da Lei nº. 9.279/96.

Com efeito, prevê o aludido dispositivo legal:

Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

§ 1º A nulidade da patente poderá ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.

Como se nota, previu-se a possibilidade de alegação de nulidade de patente, a qualquer tempo, como matéria de defesa, inclusive em ações que tramitam perante a Justiça Estadual.

No escólio do INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN:

Um exemplo típico de tal situação é aquele em que no curso de uma ação de infração, o réu apresenta, como matéria de defesa, documentos da técnica anterior que provam ser a invenção objeto da patente já conhecida desde antes de sua data de depósito junto ao INPI. Em outras palavras, prova o réu que pratica aquela invenção não em violação da patente, mas, sim, com base em ensinamentos anteriores a ela e de domínio público.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Neste caso, o juiz pode absolver o réu da acusação de infração, criando uma situação jurídica peculiar, na medida em que a patente deixa de ser oponível erga omnes, visto que o titular não mais pode opô-la ao réu vencedor da ação, mas continua podendo opô-la contra demais terceiros, enquanto a nulidade de sua patente não for declarada (ou decretada) judicialmente.

Também na ação penal, a nulidade da patente pode ser arguida como matéria de defesa. A este respeito, ver comentários ao art. 205.⁴

No exemplo prático acima narrado, verifica-se que, uma vez suscitada a nulidade de carta-patente como matéria de defesa perante a Justiça Estadual, competirá àquele Magistrado, à luz do princípio do *non liquet*, apreciá-la, sendo os efeitos de tal decisão limitados entre as partes.

Ora, levando-se em consideração o racional do dispositivo legal acima transcrito, é certo que se acabou por conferir competência à Justiça Estadual para a apreciação incidental da nulidade de patente arguida pela parte ré.

Saliente-se, ainda, que tal disposição legal se revela em estrita consonância com o quanto previsto no artigo 57 da Lei de Propriedade Industrial, que prevê a competência da Justiça Federal Fluminense para o julgamento de ações anulatórias de registros e patentes, o que se justifica tão somente pela participação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial na demanda e, conseqüentemente, na atração da competência da Justiça Federal exclusivamente por força da atuação da autarquia federal no feito, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

Ora, se por expressa previsão legal é conferida à Justiça Estadual a competência para examinar a arguição de nulidade incidental de patentes ventilada no bojo de Ação de Infração Patentária, não há dúvidas quanto à sua competência para deliberar

⁴ Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários à lei da propriedade industrial. - Edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar. 2005. P. 123/124.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

sobre a nulidade de registros de marcas, que apresentam um grau de complexidade menor em decorrência da desnecessidade de conhecimentos técnicos específicos para sua apreciação.

Dessa forma, tendo em vista tanto a matéria subjacente à presente demanda, que se calca, sobretudo, na prática de concorrência desleal pela requerida, quanto à possibilidade de apreciação da nulidade incidental de registro, por analogia ao previsto no artigo 56, §1º, da Lei nº. 9.279/96, é inegável a competência desta C. Corte para o julgamento do feito, ainda que deferido, em momento posterior ao seu ajuizamento, o registro das marcas à requerida.

5. Expostas as razões sobre a competência da Justiça Estadual para o julgamento desta demanda, avança-se à análise do mérito da controvérsia.

Respeitado o entendimento manifestado pela D. Magistrada *a quo*, reputo preenchidos os pressupostos legais previstos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, de sorte que se impõe o deferimento da antecipação de tutela almejada pela parte autora.

Como consabido, a Lei n.º 9.279/96, visando regular direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, considerando o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, criou um sistema de proteção consistente na emissão de títulos de propriedade da marca, que se adquirem pelo registro (art. 2º, III c/c art. 129 da LPI).

De fato, o registro garante ao titular da marca o direito de exclusividade em todo o território nacional (art. 129), facultando-se a prerrogativa de ceder, licenciar o uso e zelar pela integridade material e reputação da marca (art. 130), e o uso em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular (art. 131).

Consoante destacado acima, é inegável que a autora é detentora de marcas nominativa e mista com o termo "Meta", que se inserem em especificações relacionadas a "serviços de análise e processamento de dados" (fl. 238) e "prestação de serviço em assessoria e consultoria na área de informática, processamento de dados (desde que incluídos nesta classe) (fl. 267).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Não bastasse a titularidade dos registros da marca "Meta" pela autora, cujas concessões remontam há quase duas décadas, verifica-se que a aludida propriedade industrial tem sido incessantemente por ela empregada visando à identificação de seus produtos e serviços desde o ano de 1996 (fls. 971/979), tendo sido investidas vultosas quantias objetivando seu amplo reconhecimento tanto no cenário nacional quanto internacional.

Lado outro, atendo-se ao quanto noticiado por petição de fls. 2394/2400, nota-se que a requerida, na data de 05/12/2023, logrou êxito em obter o deferimento dos registros das marcas mista e nominativa "Meta" perante o INPI, sendo a utilização dessas restrita às classes 9, 42 e 45, que se referem, respectivamente, a: **i)** *"software baixável sob a forma de um aplicativo móvel; hardware de computador; software baixável para redes sociais e criação e interação com comunidades on-line; software baixável para criar, gerenciar e acessar grupos dentro de comunidades virtuais; ferramentas de desenvolvimento de software";* **ii)** *"projeto e desenvolvimento de hardware e software de computador; fornecimento de software online não baixável; fornecimento de uso temporário de software não baixável para permitir o desenvolvimento, avaliação, teste e manutenção de aplicativos de software móvel para dispositivos de comunicação eletrônica portáteis, a saber, telefones celulares, smartphones (telefones inteligentes), computadores portáteis e tablets";* e, por fim, **iii)** *"serviços de redes sociais e encontros on-line; serviços de redes sociais, apresentação social e encontros prestados via acesso a bancos de dados informatizados e bancos de dados pesquisáveis on-line nas áreas de redes sociais, apresentação social e encontros; prestação de informações nas áreas de redes sociais e apresentação social; prestação de serviços de redes sociais, ou seja, prestação de informações na área de desenvolvimento pessoal, autoaperfeiçoamento, autorrealização, caridade, filantropia, voluntariado, serviços públicos e comunitários, e atividades humanitárias".*

Conquanto as descrições de serviços e produtos identificados pelas marcas não sejam idênticas, não há dúvidas acerca da intersecção entre os serviços prestados pelas partes, sobretudo diante da excessiva abrangência das atividades descritas em registro deferido à autora, que abarcam todo e qualquer serviço relacionado à análise e ao processamento de dados.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Nesse sentido, em que pese os registros deferidos em favor da requerida delimitem seu uso de maneira mais específica, é inegável que a convivência de ambas as marcas revela-se inviável, mormente por se tratar de empresas atuantes no segmento de tecnologia em âmbito nacional ou internacional, situação que impede a resolução da controvérsia a partir dos postulados da especialidade e territorialidade.

Especificamente sobre a aplicação do postulado da especialidade ao caso em testilha, explica o Professor JACQUES LABRUNIE:

Ainda que uma determinada marca posterior não identifique serviços absolutamente idênticos àqueles assinalados pela marca anterior, como exposto em nosso Parecer, a semelhança e relação de afinidade entre os serviços devem ser investigadas para se constatar a possibilidade ou não de convivência entre os sinais.

Se as marcas são classificadas por suas classes e especificações, sendo este o elemento que determina a abrangência dos serviços/produtos que a marca protege, a aferição de colidência deve recair sobre ambos os tópicos, além da avaliação da concorrência “na prática”.

(...)

É inafastável a conclusão de que, administrativamente, há identidade entre determinados serviços reivindicados pelas marcas das Partes, assim como semelhança entre outros serviços, incluídos nas especificações. E ainda que esse fato não seja reconhecido, os serviços são, ao menos, afins.

(...)

É indiferente que o Facebook também ofereça redes sociais a pessoas físicas, pois as Partes são concorrentes diretas e competem para atrair e participar da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

transformação digital de empresas, agregando valor ao negócio e aumentando vendas e resultados.

Ainda que parte do público-alvo possa ser dotado de alguma especialidade, isso não impediu que confusões já fossem verificadas, como apontam as robustas provas coligidas pela Consulente.

Se o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Procon já confundiram as Partes, certamente isso não se deve ao tamanho e reconhecimento atingidos pelo Facebook, mas por culpa e responsabilidade exclusiva do próprio Facebook, que, inadvertida e precipitadamente, decidiu por simplesmente se apropriar da marca META, arriscando-se, como no presente caso, a encontrar um titular de direitos precedentes. (Fls. 2528/2530).

E reitera:

É inafastável a conclusão de que há verdadeira identidade entre determinados serviços reivindicados pelas marcas das Partes, assim como semelhança entre outros serviços, incluídos nas especificações.

*Ainda que assim não fosse, ad argumentandum, haveria, minimamente, uma **afinidade significativa** entre as atividades empresariais exercidas pelas Partes. O Facebook, conhecido por suas plataformas digitais, também fornece soluções digitais para empresas, com a disponibilização de perfis comerciais. Ao examinar os serviços prestados pela Consulente, sua página institucional esclarece que as soluções oferecidas possuem como foco assessorar os clientes em sua “transformação digital”.*

*Ou seja, na medida em que a Consulente oferece a seus clientes consultoria estratégica, voltada à implementação de soluções de tecnologia e transformação digital, **a afinidade se verifica na natureza e finalidade das atividades, dado que a atuação do Facebook se pauta, justamente, no desenvolvimento e***



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

fornecimento de plataformas e tecnologias.

A invasão do âmbito de exclusividade assegurado aos sinais distintivos da Consulente é, pois, consequência inexorável. (Fls. 475/476).

Diante da impossibilidade de coexistência pacífica de ambas as marcas, o direito à exclusividade em seu uso há de recair sobre a pessoa que primeiro formulou o pedido de registro perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, em prestígio ao quanto disciplinado pelo princípio da anterioridade, que rege o direito marcário.

No escólio de AUGUSTO CEZAR FREITAS DOS REIS:

Pelo subprincípio da anterioridade, quem registra primeiro é o dono. Não importando se o registro foi como nome ou como marca, mas quem pensou o nome. Aquele que primeiro registrou ou no Serviço de Registro Civil da Pessoa Jurídica, ou no INPI ou na Junta Comercial, é que deverá merecer a proteção universal.⁵

Convém ressaltar que não se olvida dos infindáveis registros de marcas adquiridos pela requerida após seu processo de *rebranding*, com o intuito de regularizar a utilização da marca "Meta" no território nacional (fls. 987/996 e 1329/1379), sobretudo da marca nominativa registrada, de titularidade da requerida, inscrita nas classes 9-40 e 40-34 (fls. 1376/1379), "META4", que não se revela apta a lhe garantir anterioridade no registro, dado que a proteção marcária dela decorrente recai exclusivamente sobre o vocábulo "Meta" acompanhado do numerário quatro.

Saliente-se, no mais, que, sob cognição perfunctória, não se vislumbra qualquer diluição da marca utilizada pela autora. Ao revés, constata-se que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial tem atuado prontamente com o intuito de coibir o registro de marcas que se utilizem do elemento "Meta" na classe 42 do sistema Nice, esposando como fundamento do indeferimento, na maioria das vezes, justamente os registros detidos pela requerente (fl. 477).

⁵ Marcas, Patentes e Propriedade Industrial. De acordo com a Lei n.º 14.195, de 2021. Editora Rumo Jurídico. 10ª edição. 2022. Pág. 162.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Ainda sobre a questão, nota-se que a autarquia federal indeferiu os pedidos de registros de marcas mista e nominativa formulados pela requerida nas classes 35 e 38, sob o fundamento de que violariam registros já deferidos em favor da autora, sobretudo aqueles que contêm os termos "Meta", "Grupo Meta e "Meta Plataform". (Fl. 2494).

Nesse sentido, a presença de decisões conflitantes proferidas pelo INPI, que, em certas classes (35 e 38), interpretou o prévio registro concedido à autora como óbice ao deferimento dos pedidos de registro formulados pela requerida (fls. 2506/2513), enquanto em outras (42 e 45), entendeu que os registros anteriores detidos por esta não constituiriam obstáculo ao deferimento dos pedidos (fls. 2476/2482), tão somente abona a probabilidade do direito invocado pela requerente, que já teve sua anterioridade reconhecida pelo INPI em decisões que versavam sobre o registro de tais marcas.

Dessa forma, tomando por base todo o exposto, não há dúvidas quanto à presença da probabilidade do direito da autora.

6. Outrossim, revelam-se presentes o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo hábeis a justificar a concessão do provimento jurisdicional pretendido.

Consoante o descrito em razões recursais, a confusão entre as partes em decorrência do uso da marca "Meta" aflige não só o público consumidor, mas também órgãos públicos e, até mesmo, o próprio Poder Judiciário.

A título de exemplo, recorre-se ao farto acervo probatório coligido aos autos pela parte autora, que retrata: **i)** sua inclusão indevida no polo passivo de diversas contendas judiciais em que se buscava responsabilizar a requerida (fls. 609/889); **ii)** a expedição errônea de ofícios remetidos pelo PROCON à autora, visando a informá-la sobre a instauração de procedimentos administrativos deflagrados por condutas tomadas pela requerida ou a solicitar providências ligadas aos serviços prestados pela ré (fls. 889/913); **iii)** a expedição equivocada de ofícios remetidos pela Polícia Civil à autora, objetivando a quebra de sigilo de dados cadastrais de usuário de rede social gerida pela requerida (fls.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

914/925); **iv)** o recebimento de diversas denúncias e queixas formuladas por usuários dos serviços da requerida através de seus meios de comunicação (fls. 926/970).

Nesse sentido, convém consignar que, em que pese se suscite a possibilidade de convivência pacífica entre as marcas, sobretudo à luz do princípio da especialidade, tal construção teórica não goza de amparo nos elementos fáticos colhidos dos autos, visto que evidenciada a confusão não só do público consumidor, que registra suas reclamações em sítios eletrônicos especializados, tais como “Glassdoor” e “Reclame aqui”, maculando a imagem da autora perante terceiros (fl. 37), mas também dos próprios veículos de imprensa, que insistem em estabelecer relação entre a autora e a requerida, tal como em artigo publicado pelo “Valor Econômico” (fls. 26/30).

Registre-se, por oportuno, que o simples fato de a autora ter suportado a utilização de sua marca pela autora por quase dois anos a fio não subtrai a sua urgência, pois, como visto acima, tal interregno não foi marcado pela convivência pacífica das marcas. Ao contrário, nota-se que a adoção da referida propriedade industrial pela requerida acarretou-lhe diversos prejuízos, que não só perduram até hoje, como têm se intensificado com o passar do tempo, tendo a autora relatado um acréscimo das ações judiciais indevidamente propostas em face de si no último ano (fl. 22).

Assim, congregados ambos os requisitos previstos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, impõe-se o deferimento da antecipação de tutela pretendida, para: **(a)** determinar a cessação, em 30 (trinta) dias corridos, contados da data do julgamento deste agravo de instrumento (28/2/2024), prazo que não será interrompido ou suspenso por eventual interposição de embargos declaratórios, de toda e qualquer utilização do nome ou da marca META®, ou outra similar que com ela seja apta a se confundir, a qualquer título e em qualquer meio ou suporte, físico ou eletrônico, inclusive e especialmente em seu sítio eletrônico hospedado no endereço <https://about.meta.com/br/>, ou em qualquer outra página da Internet que possua ou venha a possuir, direta ou indiretamente, em mídias sociais, em documentos, materiais institucionais, promocionais ou de propaganda, ou qualquer outro meio ou forma de comunicação ao público; **(b)** fazer constar, em 30 (trinta) dias corridos, contados da data do julgamento deste agravo de instrumento (28/2/2024), prazo que não será interrompido ou suspenso por



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

eventual interposição de embargos declaratórios, de forma permanente nos canais de comunicação da requerida que a Agravante é detentora da marca META® no Brasil há mais de 30 (trinta) anos e não integra direta ou indiretamente o Grupo Facebook, tampouco tem relação com ele, indicando de forma permanente nos seus meios de comunicação institucional e social, informações para contato e endereço do seu domicílio no território brasileiro para receber em nome do Facebook e seu grupo de empresas, intimações, citações e afins de terceiros e das autoridades públicas brasileiras no território nacional, conforme determina a forma do art. 217 da LPI; **(c)** expedir ofício à Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), a fim de que comunique todas as entidades integrantes do Sistema Nacional do Consumidor (SNDC), dentre elas Procon, Defensorias Públicas, Ministérios Públicos, Agências Reguladoras, entre outros órgãos públicos, informando que a Agravante é detentora da marca META® no Brasil e não integra direta ou indiretamente o Grupo Facebook, tampouco tem relação com ele, determinando às entidades do SNDC que todas as notificações, comunicações e outras solicitações destinadas ao Facebook não sejam remetidos à Agravante; **(d)** expedir ofício aos Presidentes dos Tribunais Estaduais de Justiça, Tribunais Regionais e Tribunais Superiores, comunicando que a Agravante é detentora da marca META® no Brasil e não integra direta ou indiretamente o Grupo Facebook, tampouco tem relação com ele, razão pela qual toda e qualquer comunicação destinada ao Facebook não deve ser enviada à Agravante; e **(e)** expedir ofícios às Secretarias de Segurança Pública dos Estados da Federação e Distrito Federal, informando que a Agravante é detentora da marca META® no Brasil e não integra direta ou indiretamente o Grupo Facebook, tampouco tem relação com ele, razão pela qual toda e qualquer comunicação destinada ao Facebook não deve ser enviada à Agravante, sob pena de multa diária fixada em R\$ 100.000,00.

7. Externadas tais considerações, em suma, DOU PROVIMENTO ao recurso, para deferir a antecipação de tutela pretendida

8. Ainda, por oportuno, consideram-se, desde logo, prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente, considerados na elaboração do presente voto.

Em que pese este prévio



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

prequestionamento, na hipótese de serem opostos embargos de declaração ao acórdão, seu julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual (em sessão não presencial ou tele presencial) de forma a permitir melhor fluidez aos trabalhos forenses, ainda mais neste período de pandemia.

Ficam as partes, **data venia**, advertidas de que a oposição de declaratórios considerados protelatórios poderá ser apenada na forma do § 2º do art. 1.026 do CPC.

Ante o exposto, **DOU PROVIMENTO** ao recurso.

DES. AZUMA NISHI
RELATOR