



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2024.0000112681

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2266985-30.2023.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante INDUSTRIA E COMERCIO AZEVEDO LTDA, são agravados MONSTER ENERGY COMPANY e MONSTER ENERGY BRASIL COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA..

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Negaram provimento ao recurso. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores FORTES BARBOSA (Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2024.

CESAR CIAMPOLINI
Presidente e Relator
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Agravo de Instrumento nº 2266985-30.2023.8.26.0000

Comarca: São Paulo – 1ª Vara Empresarial e de Conflitos relacionados à Arbitragem

MM. Juiz de Direito Dr. André Salomon Tudisco

Agravante: Indústria e Comércio Azevedo Ltda.

Agravadas: Monster Energy Company e Monster Energy Brasil Comércio de Bebidas Ltda.

VOTO Nº 27.277

Direito marcário. Ação cominatória (abstenção de uso da marca “Monster Energy”), cumulada com pedidos indenizatórios (por danos morais e materiais). Decisão que deferiu antecipação de tutela para obrigar ré a abster-se de utilizar a marca “Guara Monster” e demais variações contendo o vocábulo “Monster”, bem como alterar embalagens de seus produtos. Agravo de instrumento.

Similaridade entre elementos nominativos das marcas e conjunto-imagem das partes. Requerimento de registro da marca “Guara Monster” indeferido pelo INPI, precisamente, por reproduzir marcas das agravadas (“Monster” e “Monster Energy”). Doutrina de LÉLIO DENICOLI SCHMIDT, invocada pelo Juízo “a quo”: “O registro não é pré-requisito para o uso da marca. Entretanto, quando a lei dispõe que o registro não pode ser concedido, comumente está a proibir o uso da marca nas circunstâncias ali previstas.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ainda que o texto legal expressamente não diga isso, tal é a interpretação que lhe deve ser dada, a não ser que a norma indique solução diversa. Como já destacado pelo STF, a proteção à propriedade das marcas compreende a garantia ao seu uso. Pela razão inversa, quem não pode obter registro para a marca, não pode fazer uso dela. Assim, em toda vedação legal ao registro da marca há um comando implícito proibindo o uso da marca nas hipóteses listadas, ressalvados os casos em que o signo for de livre uso". Ciência da agravante de uso irregular da marca "sub judice", ao menos, desde 2020.

Decisão mantida por seus próprios fundamentos (art. 252 do RITJSP). Agravo de instrumento a que se nega provimento.

RELATÓRIO.

Ao inicialmente despachar neste agravo de instrumento, indeferindo liminar, assim sumariei a controvérsia recursal:

“Vistos etc.

Trata-se agravo de instrumento interposto por Indústria e Comércio Azevedo Ltda. contra r. decisão de lavra do MM. Juiz de Direito Dr. ANDRE SALOMON TUDISCO que, em ação cominatória (abstenção de uso de marca) cumulada com pedidos indenizatórios (por danos morais e materiais), que lhe movem Monster Energy Company e Monster Energy Brasil Comércio de Bebidas Ltda., deferiu antecipação de tutela para obrigar a agravante a abster-se de utilizar a marca **Guara Monster** e demais variações contendo o vocábulo 'Monster', bem como



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

alterar embalagens de seus produtos, **verbis**:

'Vistos.

1. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela, assim estabelece o art. 300 do CPC:

'Art. 300. 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.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão'.

Assim, essencialmente, conceder-se-á a tutela de urgência quando houver: (1) probabilidade do direito; e (2) risco de dano de perecimento do próprio direito ou ao resultado útil do processo; por outro lado, não pode existir perigo de irreversibilidade da medida.

No caso, em um exame preliminar e de probabilidade, **estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.**

No presente caso, existe probabilidade do direito.

Dispõe o artigo 129, caput, da Lei de Propriedade Industrial que 'a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148'.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Não há dúvidas sobre a similaridade entre os elementos nominativos das marcas.

Como bem ressaltado pelas autoras, a expressão 'GUARÁ' é evocativa, pois diz respeito ao produto, e não confere a devida distintividade ao acompanhar 'MONSTER'.

Sucedede que o direito à exclusividade deve ser analisado sob o prisma da especialidade, ou seja, a proteção somente é oponível dentro da mesma classe em que deferido o registro.

Ora, referido princípio não exige uma identidade total entre os produtos ou serviços, bastando que se refiram a segmentos mercadológicos semelhantes, que exista um mínimo risco de associação indevida.

Sobre o tema, deve ser citada a lição de João da Gama Cerqueira:

'(...)a proibição, entretanto, não é absoluta, de acordo com o princípio da especialidade das marcas: sendo diferentes os produtos a que a marca se destina, o registro é lícito. A sua recusa, nos termos da lei, só tem lugar quando a marca se destinar a distinguir: a) os mesmos produtos; b) produtos semelhantes; c) produtos pertencentes a gênero de comércio ou indústria idêntico ou afim. A lei procurou prever todas as hipóteses, partindo do particular para o geral, de modo gradativo; em primeiro lugar, cogita de produtos idênticos; em segundo lugar, de produtos semelhantes; em terceiro lugar, leva em conta o gênero de comércio ou indústria, sem cogitar da identidade ou semelhança entre os produtos ou artigos, mas da identidade e afinidade dos ramos de negócio a que as marcas se destinam. Nos dois primeiros casos a lei procura impedir a confusão direta entre os produtos provocada pela identidade ou semelhança das marcas; no terceiro caso visa, além disso, a resguardar o direito do titular da marca de estender o seu uso a outros produtos ou artigos pertencentes ao mesmo gênero de comércio ou indústria que explora, ou a gênero afim' (Tratado da Propriedade Industrial, v. II, atual. Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Lúmen Juris, 2010, p. 41-42).

No presente caso, verifica-se que as marcas cuja titularidade do registro é



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

da autora o foi em classe que especificam atividades similares à da requerida.

Frise-se ainda que a requerida depositou requerimento para registro da marca 'GUARA MONSTER', sendo que o indeferimento se deu justamente pela possibilidade de confusão com aquela de titularidade da autora.

Nesse caso, conforme doutrina de Lelio Denicoli Schmidt, o indeferimento do registro da marca impede o seu uso. Segue trecho:

'O registro não é pré-requisito para o uso da marca. Entretanto, quando a lei dispõe que o registro não pode ser concedido, comumente está a proibir o uso da marca nas circunstâncias ali previstas. Ainda que o texto legal expressamente não diga isso, tal é a interpretação que lhe deve ser dada, a não ser que a norma indique solução diversa. Como já destacado pelo STF, a proteção à propriedade das marcas compreende a garantia ao seu uso. Pela razão inversa, quem não pode obter registro para a marca, não pode fazer uso dela. Assim, em toda vedação legal ao registro da marca há um comando implícito proibindo o uso da marca nas hipóteses listadas, ressalvados os casos em que o signo for de livre uso' (Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos - 2 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2019).

Por fim, é possível verificar grande similaridade na roupagem comercial, pois a requerida utiliza as mesmas cores verde e preta que caracterizam as embalagens dos produtos comercializados pelas requerentes.

Portanto, em cognição sumária, a constatação da similaridade de mercado e semelhança entre as marcas, podendo causar confusão nos consumidores, é suficiente para preencher o requisito da probabilidade do direito.

Sob o aspecto da urgência, reputo que a utilização da marca pela sociedade ré pode causar confusão no consumidor e desvio de clientela, devendo tais práticas serem imediatamente coibidas.

Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência, para determinar que



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

parte ré se abstenha de utilizar as marcas 'GUARA MONSTER', também nas formas mistas, bem como as demais variações contendo a expressão 'MONSTER', sob qualquer forma e em qualquer meio, e altere as embalagens que utilizem as cores verde e preta, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00, observado o teto de R\$ 150.000,00.

(...)

6. Intimem-se' (fls. 259/263 dos autos de origem; grifos do original).

Argumenta a agravante, em síntese, que **(a)** inexistente **periculum in mora**, porque as agravadas têm ciência da existência do produto dela, agravante, há quase quatro anos; **(b)** a marca das agravadas é fraca, por conter o vocábulo 'Monster', que evoca as características de um monstro (força e energia), devendo sua proteção ser mitigada; **(c)** o INPI deferiu diversos registros marcários que contêm a expressão 'Monstro' para identificar produtos de segmento semelhante; **(d)** os elementos figurativos das marcas das partes são distintos; **(e)** ela, agravante, comercializa seus produtos em embalagens de plástico (copo ou garrafa), ao passo que os das agravadas são comercializados em latas; **(f)** o elemento destacado de sua marca é a expressão 'Guara'; **(g)** embora ambas as partes comercializem bebidas, elas têm públicos alvos distintos; **(h)** também há enorme diferença entre os preços de ambos os produtos, pois o seu é comercializado por R\$ 1,38, e o das agravadas por R\$ 10,49; **(i)** as marcas convivem pacificamente há muitos anos; e **(j)** há risco de dano reverso, porque 'não lhe foi concedido prazo minimamente razoável para promover as alterações sem que o regular andamento do seu negócio seja afetado (leia-se 'paralisado') da noite para o dia, ocasionando uma cadeia de irreversíveis prejuízos que podem levá-la ao encerramento de sua atividade'.

Requer efeito suspensivo e, a final, o provimento do recurso para revogar-se a decisão que concedeu tutela antecipada.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Petição da agravante à fl. 42, para suplementar prova que acompanha minuta recursal.

Oposição das agravadas ao julgamento virtual (fl. 76).

É o relatório.

Indefiro efeito suspensivo, pelos fundamentos da decisão recorrida.

Como bem destacado pelo Juízo **a quo**, o INPI indeferiu o registro da marca **Guara Monster** pela agravante, precisamente, por reproduzir marcas de titularidade das agravadas (**Monster e Monster Energy**) fls. 187/191 dos autos de origem.

Ora, se a autarquia competente indeferiu o registro marcário da agravante por haver violação ao direito de exclusividade das agravadas, é certo que, em cognição perfunctória, própria do momento processual, deve-se reconhecer que há risco de confusão perante o mercado consumidor.

Assim na 2ª Câmara Empresarial deste Tribunal:

'DIREITO MARCÁRIO MARCA MISTA 'D'FATTO IMÓVEIS' - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA DA AUTORA APELADA QUE SE ENCONTRA REGISTRADA NO INPI CONCORRÊNCIA DESLEAL Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré a se abster de usar a marca da autora Inconformismo da ré Não acolhimento - Utilização indevida da marca da autora, para oferecimento de bens e serviços no mesmo segmento (compra, venda e aluguel de imóveis), conduta que viola seus direitos de propriedade industrial - Direitos de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

utilização exclusiva, ante o deferimento do registro no INPI - Provas dos autos que demonstram, de maneira incontroversa, a utilização da marca da autora pela ré - Similaridade das marcas que inclusive ensejou o indeferimento do pedido de registro da marca da ré pelo INPI Hipótese que encerra evidente risco de confusão aos consumidores e desvio de clientela - Dano moral caracterizado, diante da violação ao direito de uso exclusivo da marca por seu titular - Sentença de parcial procedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.' (Ap. 1023384-58.2020.8.26.0071, SÉRGIO SHIMURA; grifei).

'PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCA. ABSTENÇÃO DE USO. Agravo de instrumento contra a decisão, que, em demanda cominatória, indeferiu a tutela antecipada requerida com o fim de que a agravada se abstinisse do uso da marca 'Sly'. Embora tenha a agravada buscado o registro da marca 'Sly', houve indeferimento pelo INPI, diante da precedência do registro da agravante, em observância ao disposto no art. 124, inc. XIX, da Lei nº 9.279/96. Assim, em princípio, não poderia a agravada se utilizar da marca da agravante. Contudo, não se pode olvidar, ainda, que a proteção da marca é garantida pelo respectivo uso. Não é por outra razão que a Lei nº 9.279/96 prevê a caducidade como hipótese de extinção do registro da marca. Na situação posta em exame, vê-se prova suficiente do uso que a agravada faz da marca 'Sly'. Ao contrário, a agravante não demonstrou o uso atual que faz da marca. Tampouco se vê na Internet qualquer uso da marca 'Sly & Co'. Diante disso, por ora, deve ser garantido o uso da marca pela agravada, considerando-se o reconhecimento que tem no mercado, de acordo com as provas juntadas aos autos. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.' (AI 2202033-23.2015.8.26.0000, CARLOS ALBERTO GARBI; grifei).

Quanto ao risco de dano reverso, em razão do que se pede subsidiariamente prazo 'minimamente razoável' para as alterações, de se ponderar que, ao menos desde o indeferimento de seu pedido de registro pelo INPI, em 2020, exatamente diante da pré-existência das marcas da agravada (fl. 188 da origem), a agravante sabia que atuava irregularmente



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

e que poderia, a qualquer momento, ser-lhe exigida abstenção. Não frutifica o argumento, portanto.

Posto isso, como dito, indefiro efeito suspensivo.

À contraminuta.

Intimem-se.” (fls. 77/85; grifos do original).

Pedido de reconsideração do efeito suspensivo (fls. 88/93), em que a agravante reitera argumentos da minuta recursal, destacando que a manutenção da liminar tem efeitos irreversíveis, paralisando suas atividades e pondo em risco os empregos de 51 funcionários. Acrescenta que opôs recurso com efeito suspensivo à decisão do INPI que indeferiu seu registro marcário, de modo que todas as suas marcas permanecem “*hígidas e válidas*”.

Contraminuta a fls. 95/125.

Argumentam as agravadas que **(a)** a agravante agiu de má-fé ao dizer que “*suas marcas 'permanecem hígidas e válidas', dado que supostamente teriam apresentado recurso administrativo perante o INPI*”, quando, na verdade, o próprio INPI indeferiu seus pedidos de registro para a marca **Guara Monster**, e “*não há nenhuma evidência no sistema do INPI de que a parte recorrente tenha procedido com a interposição do recurso apropriado dentro do prazo estipulado.*”; **(b)** a agravante já tinha conhecimento da irregularidade das marcas desde 2020; **(c)** a agravante pode continuar com as suas atividades comerciais sob marca diversa; **(d)** a agravante



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

demonstrou desinteresse na composição não litigiosa do conflito, **(e)** a agravante, em petição de 30/10/2023, alegou ter cumprido a liminar, tendo reativado suas redes sociais, que ostentam a marca infratora, logo após o protocolo, o que evidencia sua má-fé (conforme ata notarial a fls. 126/132); **(f)** a liminar concedida não é irreversível; **(g)** “*existe evidente perigo de que, ao final deste processo, os prejuízos sofridos pelas Agravadas com o desgaste de sua renomada marca e com a falsa associação entre as empresas, alcancem um montante que seja de impossível reparação por parte da empresa Agravante*”; **(h)** sua marca é dotada de suficiente distintividade, tanto que o INPI tem indeferido diversos outros pedidos de registro, em múltiplas classes, para marcas que possuem o termo “Monster”, em razão dos direitos marcários delas, agravadas; **(i)** há flagrante imitação de sua marca e conjunto-imagem pela agravante, que, como se sabe, atua no mesmo ramo que o seu e, como elas, agravadas, também patrocina eventos esportivos; **(j)** não se pode permitir que terceiros utilizem não só sua marca registrada, mas também seu nome empresarial, protegido pelo art. 5º, XXIX, da Constituição e pelo art. 8º da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial; e **(k)** “*os produtos de ambas as partes são (i) destinados ao mesmo público consumidor, o qual busca bebidas com valor energético para seu cotidiano e para prática de esportes; (ii) comercializados nas mesmas lojas e supermercados, aumentando a proximidade física entre os produtos para com o consumidor; bem como (iii) utilizam-se dos mesmos canais de comércio para disponibilizar seus produtos aos consumidores, como redes sociais, websites e patrocínios de eventos esportivos*”, havendo risco de associação indevida entre ambos.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Requer que seja negado o provimento ao recurso.

Petição da agravante a fls. 157/159, reiterando pedido de reconsideração do efeito suspensivo e aduzindo que tomou as providências devidas para cumprimento da liminar.

Resposta das agravadas a fls. 161/166.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO.

Dado o resultado proposto por este voto para o julgamento, que beneficia a parte que se opôs à forma quando da entrada do recurso no Tribunal, passa-se ao julgamento virtual.

É caso de manter-se a r. decisão recorrida, adotando-se, *per relationem*, seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça), somados àqueles que expendi quando do indeferimento de liminar.

Faz-se apenas uma observação: é certo que não há óbice às atividades empresariais da agravante, desde que o faça, evidentemente, sob marca distinta e *trade dress* diverso.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

A liminar aqui confirmada não tem o condão de paralisar suas atividades, como aduzido em pedido de reconsideração. Tanto é assim, que, tal como demonstraram as agravadas, a agravante é titular de outras marcas (fl. 101), que não são objeto de discussão neste feito, podendo ser livremente exploradas.

Posto isso, como dito, mantenho a r. decisão.

DISPOSITIVO.

Nego provimento ao agravo de instrumento.

Consideram-se, desde logo, prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente, influentes na elaboração deste voto.

Ficam as partes desde já cientes de que, em sendo opostos embargos de declaração ao acórdão, seu julgamento se dará em ambiente virtual.

CESAR CIAMPOLINI
Presidente e Relator