



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, ., Centro - CEP 01501-000, Fone: (11)
 2171-6632, São Paulo-SP - E-mail: sp2vemp@tjisp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DECISÃO

Processo Digital nº: **1043633-74.2019.8.26.0100**
 Classe - Assunto: **Procedimento Comum Cível - Marca**
 Requerente: **Crossfit, Inc.**
 Requerido: **Sorte Eventos Ltda.**

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

Vistos.

1- Determino que a autora, em 15 dias, preste caução no valor de R\$ 20.000,00, nos termos do art. 83 do CPC.

2- No mesmo prazo, determino que a autora apresente a tradução juramentada do documento de fls. 50/59, 322, 323/324 e 328.

3- Trata-se de ação promovida por CROSSFIT, INC. em face de SORTE EVENTOS LTDA (HADDOCK CROSS) visando “(i) a condenação da Ré a se abster definitivamente de utilizar a marca 'CROSSFIT', em qualquer meio e a qualquer título, ou que inclui, sem que isso constitua limitação, uso em websites, redes sociais, hashtags, publicidade, lojas, fachadas, artigos de vestimenta, entre outros, bem como expor, anunciar ou divulgar quaisquer produtos e serviços que ostentem a marca 'CROSSFIT' (...); (ii) a transferência definitiva do nome de domínio www.haddockcrossfit.com.br/ para a Autora; (iii) a condenação da Ré a indenizar a Autora pelos danos sofridos, incluindo danos emergentes (materiais e imateriais) e lucros cessantes, a serem liquidados por arbitramento, levando-se em consideração, para os danos emergentes de cunho material, o critério contido no artigo 208 da LPI; e para os lucros cessantes e enriquecimento sem causa, um dos critérios previstos no art. 210 da LPI, que se revele mais favorável à Autora no transcurso de eventual liquidação de sentença, bem como enriquecimento sem causa; [e] (iv) a condenação da Ré a indenizar a Autora pelos danos morais sofridos no valor de R\$ 50.000,00 (...)” (fls. 01/28).

A petição inicial foi instruída com documentos (fls. 29/338).

Foi formulado pedido de tutela de urgência “para que se determine: (a) a imediata abstenção do uso da marca 'CROSSFIT', em qualquer meio e a qualquer título, ou que inclui, sem que isso constitua limitação, uso em websites, redes sociais, hashtags, publicidade,



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, ., Centro - CEP 01501-000, Fone: (11) 2171-6632, São Paulo-SP - E-mail: sp2vemp@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

lojas, fachadas, artigos de vestimenta, entre outras, até que haja um julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R\$ 5.000,00 (...) na hipótese de descumprimento do preceito; e (b) a expedição de ofício para o NIC.br requerendo o congelamento imediato do nome de domínio www.haddockcrossfit.com.br”.

É o relatório. Passo a decidir.

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 fideijussória 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”.

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.

Como se observa, foi documentalmente provado que a autora titular junto ao INPI da marca mista de serviços "CrossFit", sob o registro nº 903046261, especificamente para o ramo de academias (fls. 46), bem como que possui o registro da marca nominativa “CrossFit” no exterior, especificamente, nos Estados Unidos da América (fls. 48 e 49).

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.



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, ., Centro - CEP 01501-000, Fone: (11)
 2171-6632, São Paulo-SP - E-mail: sp2vemp@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Ocorre que as fotografias de fls. 325/327 e 329 demonstram que a ré atua como academia, assim como a autora, utilizando-se da marca "CrossFit", enquanto que os documentos de fls. 40/42 demonstram que a autora utiliza ainda a marca no seu domínio de internet www.haddockcrossfit.com.br.

Tem-se, então, que há a utilização, pela ré, do elemento nominativo da marca mista de titularidade da autora, "Crossfit".

Neste ponto, ressalte-se que, em que pese a autora seja titular, apenas, de marca mista, é possível que se insurja contra violação do elemento nominativo de sua marca registrada, conforme ensina Lélío Denicoli Schmidt:

"Quando formadas por palavras comuns, as marcas mistas só são protegidas pela grafia ou figura estilizada, sem gerarem proteção para o elemento nominativo. Da mesma forma, se o desenho for comum ou banal, a exclusividade recairá unicamente sobre o elemento nominativo. Contudo, quando compostas por expressões distintivas, as marcas mistas são protegidas quer contra a imitação gráfica, quer contra a imitação visual, de modo que sua tutela não fica necessariamente limitada à proteção do conjunto" (Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos, pp. 209, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2016).

O fato de a autora não ter autorizado tal uso de sua marca é suficiente para a caracterização da probabilidade do direito.

No mais, a utilização da marca da autora para a comercialização de serviços similares pode gerar danos que extrapolam o aspecto pecuniário, o que caracteriza o perigo de dano.

Portanto, deve ser concedida a tutela de urgência, para que os réus se abstenham de utilizar a marca "CrossFit" que é objeto dos certificados de registro de fls. 46, 48 e 49.

Como já decidiu o E. Tribunal de Justiça, em caso semelhante:

"PROPRIEDADE INTELECTUAL – Colidência entre o elemento nominativo de marca mista, nome empresarial e o nome de domínio na internet da autora e o nome empresarial, título de estabelecimento e nome de domínio na internet da ré – Concorrência desleal configurada, dada a nítida possibilidade de desvio de clientela da autora, mediante confusão ou associação de clientes e consumidores – Comprovação, de forma satisfatória, dos danos morais sofridos pela autora, em decorrência,



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, ., Centro - CEP 01501-000, Fone: (11)

2171-6632, São Paulo-SP - E-mail: sp2vemp@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

sobretudo, da propositura de reclamação trabalhista contra si, por parte de um dos funcionários da ré, por tê-las supostamente confundido, fato que, evidentemente, lhe causou diversos transtornos – Procedência dos pedidos iniciais – Ajuste das verbas sucumbenciais – Recurso provido." (TJSP - 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial - Apelação 1002825-68.2013.8.26.0704; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira - Julgamento: 18/11/2016)

Diante do exposto, **concedo a tutela de urgência**, especificamente para que a ré se abstenha de utilizar o termo "CrossFit" "*em websites, redes sociais, hashtags, publicidade, lojas, fachadas, [e] artigos de vestimenta*", bem como para que se abstenha de utilizar o endereço de internet www.haddockcrossfit.com.br, em violação à marca "CrossFit", que é objeto de registro de fls. 46, 48 e 49, no prazo de 15 dias contados do recebimento desta decisão-ofício.

Cópia desta decisão servirá como OFÍCIO, que deverá ser impressa diretamente pela autora, instruído com cópia da petição inicial e dos documentos de fls. 46, 48 e 49 e entregue à ré, o que deverá ser comprovado em 05 dias.

4- Cite-se a parte requerida via carta a apresentar defesa no prazo de 15 dias, pena de incidência das sanções da revelia conforme art. 344 do NCPC.

Desde logo, registro não ser cabível a designação da audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do NCPC, pelas seguintes razões: (i) são direitos fundamentais das partes, previstos na Constituição Federal, a autonomia da vontade e a liberdade de contratar; (ii) tem elas o direito fundamental constitucional à duração razoável do processo e dos meios que garantam sua celeridade de tramitação (art. 5º, LXXVIII da CF), o que restará sensivelmente prejudicado diante das enormes pautas de audiências que se formarão, sem a correspondente estrutura de conciliadores/mediadores à disposição do Juízo; (iii) o princípio processual de que não há nulidade sem prejuízo, especialmente considerando que é facultada a conciliação às partes em qualquer momento do processo; e (iv) a evidência histórica quanto à evolução do entendimento jurisprudencial no sentido de que não existia obrigatoriedade para a designação de audiência de conciliação no rito ordinário, assim como do desuso da adoção do rito sumário em detrimento do rito ordinário diante das dificuldades impostas à observância das formalidade necessárias para se permitir a regular e formal instituição de audiência preliminar, o que acabava inviabilizando a sua realização, posição essa que vem sendo mantida pela jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo após a entrada em vigor do Novo Código de Processo de 2015 [vide Apelação 1001000-04.2016.8.26.0472; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CÍVEL

2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM

Praça Doutor Joao Mendes, S/N, ., Centro - CEP 01501-000, Fone: (11) 2171-6632, São Paulo-SP - E-mail: sp2vemp@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Direito Privado; Foro de Porto Ferreira - 1ª Vara; Data do Julgamento: 27/11/2017; Data de Registro: 27/11/2017; ou Apelação 1064504-36.2016.8.26.0002; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/11/2017; Data de Registro: 09/11/2017].

Por tais razões, será a citação simples, iniciando-se o prazo de defesa a partir da juntada do respectivo comprovante positivo do ato.

Int.

São Paulo, 14 de maio de 2019.

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