

RECURSO: AGRADO DE INSTRUMENTO.
AGRAVANTE: NEOGUARD SEGURANCA ELETRONICA CF
LTDA.
AGRAVANTE: FABRICIO OLIVEIRA DOS SANTOS.
AGRAVANTE: JULIANA DE MORAIS OLIVEIRA.
AGRAVADO: FENIX SEGURANCA ELETRONICA LTDA.
AGRAVADO: THIAGO DE PAULA ANDRADE.
AGRAVADO: MARCELA NOGUEIRA PAIXAO ANDRADE.
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DE CABO FRIO.
DES. RELATOR: RICARDO ALBERTO PEREIRA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRADO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA E MAJOROU A MULTA INICIALMENTE FIXADA DE R\$ 20.000,00 PARA R\$ 30.000,00, POR ATO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Caso em exame:

1. Recurso de agravo de instrumento da parte ré buscando a reforma da decisão com a suspensão da exigibilidade da astreintes ou a redução do valor arbitrado.

II- Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem (i) na reforma da decisão que determinou a empresa agravante se abstenha do uso de identidade visual, elementos gráficos, nomes comerciais e slogans; (ii) afastar o reconhecimento do suposto descumprimento da decisão, e (iii) suspender a exigibilidade das astreintes fixadas e majoradas.

III- Razões de decidir:

3. A Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial – LPI) visa proteger os elementos que compõem por meio de registros de marcas, desenho industrial e o combate a concorrência desleal.

4. Empresa agravante que possui registro junto ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), além de ser uma franquia, cujo modelo confere autorização para uso de marca e demais ativos de propriedade intelectual do franqueador,

nos termos da Lei de Franquias (Lei nº. 13.966/2019).

5. A questão acerca violação ao conjunto-imagem (identidade visual, elementos gráficos, nomes comerciais, slogans, layouts, estratégias de marketing ou qualquer outro signo distintivo) é complexa, tendo em vista que, mesmo que se reconheça a semelhança, é necessário ainda analisar se esta similitude é aceitável do ponto de vista legal.

6. Necessidade de conhecimento técnico para se avaliar o efeito real da entrada no mercado de serviço visualmente assemelhado para que se configure o alegado ato de concorrência desleal que dá causa às pretensões de proteção perseguida pela empresa agravada.

7. As medidas impostas na decisão agravada demonstram gravosas para serem adotadas no momento inicial da demanda, pois podem ensejar dano reverso, devendo ser observada a exceção prevista no § 3º, do artigo 300, do CPC.

8. Reforma da decisão que se impõe para afastar a obrigação da empresa agravante em se abster do uso da identidade visual, elementos gráficos, nomes comerciais, slogans, layouts, estratégias de marketing ou qualquer outro signo distintivo pela empresa agravante e, conseqüentemente, a majoração da multa arbitrada.

IV- Dispositivo e tese.

9. Recurso conhecido e provido.

Tese do julgamento: Necessidade de dilação probatória para se reconheça a semelhança acerca violação ao conjunto-imagem pela empresa agravante, além do risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, afastando a majoração da multa fixada.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.279/1996; 13.966/2019; artigo 300 do CPC.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp. 1353451/MG, Terceira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze; AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.719.270/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão e REsp n. 1.778.910/SP, Quarta Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 0022675-44.2026.8.19.0000, sendo agravantes **NEOGUARD SEGURANCA ELETRONICA CF LTDA; FABRICIO OLIVEIRA DOS SANTOS E JULIANA DE MORAIS OLIVEIRA** e agravados **FENIX SEGURANCA ELETRONICA LTDA; THIAGO DE PAULA ANDRADE E MARCELA NOGUEIRA PAIXAO ANDRADE**.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Décima Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no julgamento do presente recurso nos termos da certidão a ser lavrada pela Secretaria da Câmara.

Relatório:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a decisão que majorou o valor da multa anteriormente fixada, em sede de tutela provisória, do valor de R\$ 20.000,00 para a importância de R\$ 30.000,00, diante do descumprimento da obrigação de se abster de utilizar a identidade visual, elementos gráficos, nomes comerciais, slogans, layouts, estratégias de marketing ou qualquer outro signo distintivo que possa gerar confusão com a empresa autora (Fenix Segurança Eletrônica Ltda), bem como promover as adequações cabíveis em suas mídias físicas e digitais no prazo de 15 dias.

Sustenta a parte agravante/ré, em linhas gerais, que a conduta reputada como descumprimento era plenamente compatível com a redação original da tutela, a qual expressamente previa reavaliação após o contraditório, o que legitimou a manutenção do *status quo* até nova deliberação judicial clara e específica; que inexistente conduta ilícita, pois utiliza identidade visual própria, totalmente diferente da parte agravada/autora; que a sua marca possui registro distintiva e anterior, com a desconsideração do regime jurídico aplicável à propriedade industrial e ao franchising; que inexistente identidade ou alto grau de semelhança gráfica, não havendo qualquer prova técnica; que é admitido a coexistência de marcas com elementos comuns ou semelhanças quando não houver risco de confusão ou associação indevida; que não há comprovação de assédio à clientela; que os valores fixados se encontram exorbitantes e desproporcionais, pleiteando, assim, a concessão de tutela recursal para sustar integralmente os efeitos da decisão agravada, afastando o reconhecimento do suposto descumprimento da tutela provisória e, ainda, suspender a

exigibilidade das astreintes fixadas, tudo de conformidade com as razões recursais de fls. 002/014.

Decisão desta relatoria concedendo o efeito suspensivo (índex 021).

Manifestação da parte agravada pleiteando o não provimento do presente recurso (índex 030).

A decisão dita como agravada se encontra no index 0002 do Anexo I do presente recurso, restando assim retratada a parte dispositiva:

“... Ante o exposto a) INDEFIRO o pedido de revogação da tutela de urgência, mantendo-a integralmente, por seus próprios fundamentos; b) RECONHEÇO, em juízo de cognição sumária, o descumprimento do item “b” da decisão anteriormente proferida; c) MAJORO a multa cominatória para R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) por ato de descumprimento, sem prejuízo da multa anteriormente fixada, que permanece hígida e exigível.

INTIME-SE a parte ré para cumprimento imediato da obrigação, sob pena de adoção de medidas executivas mais gravosas, inclusive aquelas previstas no art. 139, IV, do CPC, sem prejuízo da apuração de eventual ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV e §2º, do CPC) ...”.

É o relatório.

Voto.

Nos autos principais trata-se de obrigação de fazer c/c danos material e moral pela qual a parte agravada/autora sustenta, em resumo, que a parte agravante/ré vem praticando concorrência desleal em razão da constituição de nova sociedade empresária atuante no mesmo ramo de segurança eletrônica, na mesma localidade, após a realização de trespasse do estabelecimento empresarial, ocorrido em 19/11/2024; que o réu FABRICIO OLIVEIRA DOS SANTOS, após vender suas cotas junto à empresa FELIX SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME, constituiu, em 17/02/2025, nova empresa denominada NEOGUARD SEGURANÇA ELETRÔNICA CF LTDA, a qual passou a atuar com identidade visual semelhante, abordagem direta a clientes da demandante - inclusive com contratos vigentes, ocasionando desvio de clientela e prejuízos financeiros

relevantes, com violação ao art. 1.147 do Código Civil, com desvio de clientela, confusão no público consumidor e prejuízos econômicos.

A parte agravante busca a revogação da tutela provisória que impôs a abstenção ampla de uso de identidade visual, elementos gráficos, nomes comerciais e slogans, bem como afastar o reconhecimento de suposto descumprimento da tutela, e, ainda, suspender a exigibilidade das astreintes fixadas e majoradas.

De efeito, a Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial – LPI) visa proteger os elementos que compõem por meio de registros de marcas, desenho industrial e o combate a concorrência desleal.

Para ter direito ao uso exclusivo dos elementos visuais no território nacional, a empresa deve solicitar o registro junto ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), tendo a parte agravante detentora do referido registro (índex 268929922 e 268929923 dos autos principais).

Por outro lado, a empresa agravante, NEOGUARD SEGURANÇA ELETRÔNICA CF LTDA, a princípio, é uma franquia constituída, cujo modelo confere autorização para uso de marca e demais ativos de propriedade intelectual do franqueador, nos termos da Lei de Franquias (Lei nº. 13.966/2019) (índex 268929921 dos autos principais).

Ademais, em análise sumária dos autos, a questão acerca violação ao conjunto-imagem (identidade visual, elementos gráficos, nomes comerciais, slogans, layouts, estratégias de marketing ou qualquer outro signo distintivo) é complexa, tendo em vista que mesmo que se reconheça a semelhança, é necessário ainda analisar se esta similitude é aceitável do ponto de vista legal, considerando as características e elementos que confirmam identidade à apresentação dos mesmos, ou se a similitude configura ato abusivo, usurpador do conjunto-imagem alheio e passível de confundir o consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça asseverou que:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO AFIM. EMBALAGENS ASSEMELHADAS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. ART. 209 DA LEI

N. 9.279/1996 (LPI). PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA. DISPENSA INJUSTIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. O conjunto-imagem (trade dress) é a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva, vinculando-se à sua identidade visual, de apresentação do bem no mercado consumidor.

2. Não se confunde com a patente, o desenho industrial ou a marca, apesar de poder ser constituído por elementos passíveis de registro, a exemplo da composição de embalagens por marca e desenho industrial. 3. Embora não disciplinado na Lei n. 9.279/1996, o conjunto-imagem de bens e produtos é passível de proteção judicial quando a utilização de conjunto similar resulte em ato de concorrência desleal, em razão de confusão ou associação com bens e produtos concorrentes (art. 209 da LPI).

4. No entanto, por não ser sujeito a registro - ato atributivo do direito de exploração exclusiva - sua proteção não pode servir para ampliar direito que seria devido mediante registro, de modo que não será suficiente o confronto de marca a marca para caracterizar a similaridade notória e presumir o risco de confusão.

5. A confusão que caracteriza concorrência desleal é questão fática, sujeita a exame técnico, a fim de averiguar o mercado em que inserido o bem e serviço e o resultado da entrada de novo produto na competição, de modo a se alcançar a imprevisibilidade da conduta anticompetitiva aos olhos do mercado.

6. O indeferimento de prova técnica, para utilizar-se de máximas da experiência como substitutivo de prova, é conduta que cerceia o direito de ampla defesa das partes.

7. Recurso especial conhecido e provido” (STJ, REsp. 1353451/MG, Terceira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze).

Deste modo, há a necessidade de conhecimento técnico para se avaliar o efeito real da entrada no mercado de serviço visualmente assemelhado para que se configure o ato de concorrência desleal que dá causa às pretensões de proteção perseguida pela empresa agravada, necessitando, portanto, da necessária dilação probatória.

Destarte que, as medidas questionadas pelo presente se demonstram gravosas para serem adotadas no momento inicial da demanda, pois podem ensejar dano reverso irremediável à empresa agravante, devendo ser observada a exceção prevista no § 3º, do artigo 300, do Código de Processo Civil, que recomenda a não concessão da antecipação de tutela quando há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, aliás, como já reconhecido pelo douto juízo de origem. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMPARAÇÃO NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM SIMPLES OBSERVAÇÃO DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS EM CONFRONTO. DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA. 1. A verificação pela concorrência desleal deve ser feita caso a caso, sendo, para tanto, imprescindível o auxílio de perito que possa avaliar aspectos de mercado, hábitos de consumo, técnicas de propaganda e marketing, o grau de atenção do consumidor comum ou típico do produto em questão, a época em que o produto foi lançado no mercado, bem como outros elementos que confirmem identidade à apresentação do produto ou serviço. Precedentes. 2. Nesses hipóteses, não é possível ao julgador consultar única e exclusivamente o seu íntimo para concluir pela existência de confusão de forma ampla e genérica. A violação da concorrência não é fato dado a presunções às técnicas, uma vez que sua tipificação legal não é objetiva e taxativa, dependendo do resultado concreto dessas ações, o qual depende, antes de mais nada, de uma análise técnica de propaganda e marketing. 3. Agravo interno não provido” (STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.719.270/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão) (gn).

“RECURSO ESPECIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMPARAÇÃO NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM SIMPLES OBSERVAÇÃO DAS EMBALAGENS DOS

PRODUTOS EM CONFRONTO. DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA. 1. A fim de se concluir pela existência de concorrência desleal decorrente da utilização indevida do conjunto-imagem de produto da concorrente é necessária a produção de prova técnica (CPC/73, art. 145). O indeferimento de perícia oportunamente requerida para tal fim caracteriza cerceamento de defesa 2. Recurso especial provido” (STJ, REsp n. 1.778.910/SP, Quarta Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti) (gn).

Assim sendo, tenho em reforma a decisão agravada que determinou que a empresa agravante se abstenha do uso do conjunto-imagem (identidade visual, elementos gráficos, nomes comerciais, slogans, layouts, estratégias de marketing ou qualquer outro signo distintivo) e, conseqüentemente, a majoração da multa arbitrada.

ANTE O EXPOSTO, VOTO PARA CONHECER DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Rio de Janeiro, na data da assinatura digital.

Desembargador RICARDO ALBERTO PEREIRA
Relator