



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2025.0001243385

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0022886-47.2024.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes HELENA CLAUDIA ANTERO DA SILVA e KEDREN RUSSEL DA SILVA, é apelado VIVARA PARTICIPAÇÕES S/A.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso, para afastar a extinção, sem julgamento de mérito, e julgar improcedente a ação, mantida, no mais, a sentença. V. U. Presente a advogada Lyvia Carvalho Domingues, OAB/SP 252.408.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AZUMA NISHI (Presidente sem voto), TASSO DUARTE DE MELO E CARLOS ALBERTO DE SALLES.

São Paulo, 19 de novembro de 2025

RUI CASCALDI

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

VOTO N° : 61416
APEL.N° : 0022886-47.2024.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTES. : HELENA CLAUDIA ANTERO DA SILVA e KEDREN RUSSEL DA SILVA
APDA. : VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A.
JUIZ : GUILHERME E DE PAULA NASCENTE NUNES

MARCA – Ação de permissão de uso de marca – Autoras que pretendem a utilização da marca “Sigvara”, de semijoias e bijuterias, semelhante à marca da ré, “Vivara”, de joias – Pretensão passível de ser apreciada pela Justiça Comum Estadual, de modo que a sua extinção, sem julgamento de mérito, fica afastada – Julgamento, desde já, da questão, pelo art. 1.013, §3º, I, do Código de Processo Civil – Cerceamento de defesa – Não ocorrência - Registro da marca “Sigvara” pelas autoras negado administrativamente perante o INPI – Inviabilidade do uso pretendido – Confusão com a marca da ré, que atua em mercado semelhante, que implica a prática do art. 124, XIX, e consoa com a tipificada no art. 195, IV, da Lei nº 9.297/96 – Submissão a registro de novas marcas “Sigvara”, pelas autoras, sobre outros NCLs, perante o INPI, que não as socorre neste feito – Pretensão administrativa ainda está sob processamento e outros usos semelhantes da “Sigvara” também são praticados pela “Vivara” – Cabimento da tutela inibitória pleiteada, em desfavor das autoras, em reconvenção – Danos materiais – Ocorrência – Arbitramento determinado pelos critérios do art. 210 da Lei nº 9.297/96 – Dano moral verificado – Quantum indenizatório bem arbitrado em R\$ 30.000,00 – Apelo parcialmente provido

Trata-se de apelação contra a sentença que:

a) com fulcro no art. 485, IV e X, do Código de Processo Civil, extinguiu, sem julgamento de mérito, **a ação de permissão de uso de marca**, reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual para apreciar a pretensão veiculada na inicial; e

b) julgou procedente a reconvenção, para condenar as reconvindas, HELENA CLAUDIA ANTERO DA SILVA e KEDREN RUSSEL DA SILVA, a:

b.1) se absterem de fazer uso, por si ou por meio de terceiros, por qualquer meio ou forma, inclusive na rede mundial de computadores, a qualquer título, para fins comerciais ou quaisquer outros, do termo “Sigvara”, em conjunto ou isoladamente, ou de qualquer outro sinal que contenha, se assemelhe, ou possa causar confusão com as marcas registradas “Vivara”, pertencente à reconvinte, VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A., sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00, até o limite de R\$ 20.000,00, sem prejuízo da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

necessidade de majoração, em caso de reiterado descumprimento;

b.2) indenizarem a reconvinte:

b.2.1) por danos materiais, nos termos do art. 210 da Lei nº 9.297/96, a serem apurados em liquidação por arbitramento, em consonância com os arts. 509 e 210 do Código de Processo Civil;

b.2.1) por danos morais em R\$ 30.000,00, corrigidos monetariamente desde a publicação da sentença e acrescidos de juros de 1% a.m. desde 13.06.2022.

No âmbito da ação principal, condenaram-se as autoras nos ônus sucumbenciais, arbitrada a honorária dos patronos da ré em R\$ 3.000,00.

No âmbito da reconvenção, condenaram-se as reconvidas nos ônus sucumbenciais, arbitrada a honorária dos patronos da reconvinte em 10% da condenação.

Em recurso, as autoras reconvidas pugnam seja apreciado o pedido da ação principal; suscitam a preliminar de cerceamento de prova; e, no mérito propriamente dito, argumentam serem empresárias individuais, com empresas familiares de baixo capital social, que estão no mercado e atuam há 13 anos, funcionam em um quatinho e atuam com a venda de semijoias e bijuterias da marca "Sigvara", ao passo que a ré reconvinte, detentora da marca "Vivara", de joias, foi fundada há mais de 61 anos, com marca consolidada no mercado internacional, com valor de lançamento na bolsa de R\$ 5.700.000.000,00 e receita, em 2023, de R\$ 2.800.000.000,00, não havendo se falar que as autoras oferecem à ré qualquer concorrência, havendo diferença entre os preços, produtos e a identidade visual da ré e aqueles do negócio das autoras, que não fariam qualquer consumidor se confundir; dizem, ainda, inexistir comprovação de danos morais e materiais, argumentando, em relação a eles, ter havido desproporcionalidade na condenação.

Contrarrazões às fls. 621/642.

É o relatório.

As autoras reconvidas, HELENA, empresária individual de nome fantasia *Sigvara*, e KEDREN, empresária individual de nome fantasia *Sigvara Acessórios*, ora apelantes, foram notificadas pela ré reconvinte, ora apelada, informando de que estavam se utilizando, na venda de suas bijuterias, da marca "Sigvara", expressão nominativa semelhante à marca da apelada, "Vivara", para se beneficiar da fama e do prestígio desta última no mercado e instando-as a cessarem o uso da expressão "Sigvara", a alterarem o título dos estabelecimentos, a desistirem do pedido de registro de nº 926016580 da marca "Sigvara" junto ao INPI e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

a removerem seus domínios na internet e registros em mídias sociais ou em outros meios onde reproduzida a expressão; e ajuizaram esta ação com o objetivo de, coibindo o abuso de poder econômico da apelada, praticado com o intuito de dominar o mercado e aumentar os seus lucros, pleitear o direito de uso da marca "Sigvara" em todas as suas atividades empresariais, como já vinha fazendo.

A apelada, de seu turno, reconveio, com o objetivo de inibir as apelantes de se utilizarem da marca "Sigvara", semelhante à sua, "Vivara" e que atua em ramo assemelhado (a apelada atua no ramo de venda e fabricação de joias), e, ainda, para pleitear das apelantes indenização por danos materiais e morais.

O apelo prospera parcialmente.

Repele-se, à partida, a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto, ao contrário do que aduzem as apelantes em suas razões recursais, o feito prescinde de diligências probatórias para o deslinde da controvérsia, sendo suficiente para tanto o já acostado nos autos até o presente momento.

No mais, a sentença, no que se refere à extinção do processo principal, sem julgamento de mérito, se utilizou dos seguintes fundamentos:

"(...) no tocante à preliminar de incompetência da Justiça Estadual, assiste razão à parte requerente.

É que a parte requerente propôs a presente ação com o pedido que lhe fosse assegurado o direito de utilizar a marca 'SIGVARA' em suas atividades.

Ocorre que o deferimento de registro de marca é atribuição exclusiva do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que, aliás, indeferiu o pedido de registro da marca 'SIGVARA' depositada pela parte autora perante a autarquia federal, em decisão de 26/1/2024, conforme demonstrado pela parte requerida (fls. 522/523).

Portanto, este juízo é absolutamente incompetente para análise da matéria, seja porque não pode deferir o registro de marca em favor da parte autora, seja porque não pode analisar a regularidade ou não do indeferimento do pedido de registro pelo INPI, questão que, se o caso, deve ser veiculada pela parte requerente perante a Justiça Federal.

Nesse quadro, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão da incompetência, nos termos do artigo 485, inciso



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

IV e X, do Código de Processo Civil." (fls. 575/576)

A pretensão inicial das apelantes, entretanto, não é para que se assegure o registro da marca "Sigvara" junto ao INPI, caso em que se justificaria a intervenção da autarquia no processo e a sua remessa à Justiça Federal; a pretensão inicial é apenas **que se possa fazer a utilização da marca "Sigvara"** e justifica-se a pretensão pela notificação extrajudicial enviada pela apelada, exortando as apelantes a não mais se utilizarem de tal nome no seu comércio de semijoias e bijuterias o que é passível, por não envolver interesse do INPI, ou interesse recursal outro, de ser resolvida nesta Justiça Comum Estadual.

É o caso, assim, de se acolher a pretensão recursal de afastamento da extinção, sem julgamento de mérito, da pretensão inicial e, desde já, com espeque no art. 1.013, §3º, I, a julgar improcedente, mantendo-se a procedência do pleito reconvenicional, pelas razões que se passam a tecer.

À época do ajuizamento da demanda, corria o pleito administrativo das apelantes de registro da marca mista "Sigvara" junto ao INPI, sob o NCL(11)14 – Artigos de joalheria/bijuteria; Berloques para joias e bijuterias; Bracelete de qualquer material [joia ou bijuteria]; Broches [joias e bijuterias]; Colares [joias e bijuterias]; Pulseiras [joias e bijuterias]; Tornozeleira [joia/bijuteria] -, processo n 926016580, e, no curso desta demanda judicial, o pleito administrativo em questão foi indeferido, sob a seguinte justificativa:

"A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI: Processo 901866512 (V VIVARA), Processo 826283039 (VIVARA), Processo 824858280 (VIVARA), Processo 829897984 (VIVARA), Processo 901866334 (V VIVARA), Processo 901866423 (V VIVARA), Processo 905719107 (V VIVARA), Processo 909528080 (VIVARA), Processo 901866580 (V VIVARA), Processo 905718941 (VIVARA), Processo 900664207 (VIVARA) e Processo 905718879 (VIVARA). Art. 124 - Não são registráveis como marca: XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

*causar confusão ou associação com marca alheia;*¹

Ao contrário do que defendem as apelantes, a marca mista "Sigvara", que tentaram as apelantes registrar, se assemelha sobremaneira com as marcas "Vivara", da apelada, tanto em seu aspecto visual (ver comparação de fl. 579), quanto no gráfico e sonoro, e ambas atuam em ramos afins (as apelantes, com semijoias e bijuterias e a apelada, com joias), de modo que a venda dos produtos da apelante sob o signo "Sigvara" permite, de fato, confusão da clientela com a marca da apelada (art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96), mesmo que os preços praticados pelas apelantes sejam significativamente mais baratos, os *designs* dos produtos distintos do da apelada, e as estruturas das empresas envolvidas sejam destoantes economicamente, em termos de antiguidade e domínio de mercado (a apelada é conhecida nacionalmente e tem valor bilionário, enquanto as empresas apelantes são pequenos negócios familiares).

A conduta das apelantes, a rigor, se assemelha à tipificada no art. 195, IV, da mencionada lei.

Negado o registro administrativo para o NCL(11)14, nem mesmo socorre às apelantes, para justificar o seu pleito inicial, que tenham, após o indeferimento administrativo, pleiteado o registro da mesma marca perante o INPI sob o NCL(12)14 - Abotoaduras; Alfinetes de chapéu [joias e bijuterias]; Amuletos [joias e bijuterias]; Anéis [joias e bijuterias]; Argola de uso pessoal [bijuteria]; Berloques para joias e bijuterias; Bracelete de qualquer material [joia ou bijuteria]; Broches [joias e bijuterias]; Caixas para apresentação de joias; Colares [joias e bijuterias]; Correntes [joias e bijuterias]; Correntes de relógios; Crucifixos de metal precioso, exceto joias; Crucifixos enquanto joias; Diamantes; Esmeralda; Fechos para joias e bijuterias; Joias e bijuterias para animais de estimação; Joias e bijuterias para calçados; Joias e bijuterias para chapéus; Ligas de metal precioso; Medalhões [joias e bijuterias]; Pedras preciosas; Pedras semipreciosas; Pérolas [joias e bijuterias]; Pingentes para joias e bijuterias; Porta-joias; Pulseiras [joias e bijuterias]; Pulseiras de relógios; Relógios de uso pessoal; Tiara [joia]; Tornozeleira [joia/bijuteria] -, conforme processo nº **933626487** da autarquia, e sob o NCL(12)35 - Administração comercial; Assessoria, consultoria e informação ao consumidor sobre produtos e respectivos preços, através de websites, em conexão com comércio realizado pela internet; Assessoria, consultoria e

¹ <https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=4862790>, acessado em 10.10.2025 às 17:11.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

informações sobre franchising [gestão comercial]; Comércio [através de qualquer meio] de artigos de chapelaria; Comércio [através de qualquer meio] de artigos de joalheria; Comércio [através de qualquer meio] de artigos de reloujoaria; Comércio [através de qualquer meio] de bijuteria; Comércio [através de qualquer meio] de metais comuns e suas ligas; Comércio [através de qualquer meio] de metais preciosos e suas ligas; Comércio [através de qualquer meio] de pedras preciosas; Comércio [através de qualquer meio] de produtos confeccionados de metais preciosos ou folheados; Demonstração de produtos; Franchising [sistema pelo qual empresa detentora de uma marca registrada, processo patenteado de produção ou direitos similares concede a outras empresas licença de utilização dessas marcas ou processos, sob certas condições ? administração de negócios] -, conforme processo nº **933626495** da autarquia.

É que, além de referidas novas tentativas de registro da marca "Sigvara" ainda estarem sendo processadas administrativamente, de modo que as apelantes ainda não gozam, no momento, da proteção conferida pelo registro, é bem de se ver que, também tais novas tentativas de registro administrativo se referem à utilização da marca "Sigvara" para os mesmos usos que são feitos, atualmente, das marcas relacionadas à "Vivara", com o mesmo potencial de causar a confusão do art. 124 da Lei nº 9.279/96 verificada por ocasião da tentativa de registro da "Sigvara" no NCL(11)14, como já visto, negado.

Justificada, portanto, a tutela inibitória conferida no âmbito da reconvenção.

Constatado o uso indevido, pelas apelantes, da marca "Sigvara", em evidente referência à "Vivara", resta evidente a ocorrência de danos indenizáveis em relação à apelada, nos termos do art. 209, *caput*, da Lei nº 9.279/96 que, em caso como o presente, prescindem de prova, em seu aspecto moral, por ser *in re ipsa*, e em seu aspecto material, é passível de determinação em consonância com os critérios do art. 210 do mesmo diploma normativo.

No que atine, especificamente, aos danos morais, o *quantum* indenizatório arbitrado não foi excessivo ou desproporcional e não comporta, bem por isso, qualquer alteração, ficando mantida a sentença neste tocante.

A reforma introduzida por este aresto não tem o condão de alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais, mantida, no mais, a honorária dos patronos das partes, bem arbitradas na origem.

Isto posto, **DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO** ao apelo, para afastar a extinção, sem julgamento de mérito, da pretensão inicial e, pelo art. 1.013, §3º, I, do Código de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Processo Civil, **JULGAR IMPROCEDENTE** a ação; mantida, no mais, a sentença guerreada.

RUI CASCALDI
Relator