

Registro: Número de registro do acórdão digital Não informado

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1124236-95.2023.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VICTORIA CAIUBY GUIMARÃES DE SÁ, é apelado MARCELA OLMEDO MC GOWAN.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Decisão do julgamento na sessão Não informado**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores Desembargadores do julgamento atual do processo Não informado .

São Paulo, 29 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO DE SALLES

Relator(a)

Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

Apelação nº: 1124236-95.2023.8.26.0100

Comarca: São Paulo

Apelante: Victoria Caiuby Guimarães de Sá

Apelado: Marcela Olmedo Mc Gowan

Juiz sentenciante: Guilherme de Paula Nascente Nunes

VOTO Nº: 35483

MARCA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO REGISTRO JUNTO AO INPI. Insurgência da ré contra sentença de parcial procedência. Manutenção. Advogada que criou o nome de uma das marcas da cliente e registrou em seu nome. Inadmissibilidade. Provas dos autos a demonstrar que a marca era parte de projeto maior da autora, startup de sexual care, ramo em que já possuía reputação. Mera expectativa de parceria empresarial ou atuação profissional não conferem à requerida a titularidade. Transferência para a autora mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação tirado contra a r. sentença de ps. 1.092/1.109 e 1.130, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem da Comarca de São Paulo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar que a ré proceda à transferência das marcas nominativas Ludix registradas no INPI nos processos nºs 925966231, 926029940 e 925966320 em favor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO

autora, no prazo de 15 dias contados do trânsito em julgado ou quando pendente de recurso sem efeito suspensivo, sob pena de multa. Diante da sucumbência recíproca, repartem-se as despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Os pedidos reconventionais, por sua vez, foram julgados improcedentes, condenando a reconvinte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Pleiteia a apelante a reforma do julgado, alegando, em síntese, que o instrumento particular de prestação de serviços firmado em 01/07/2020 não constava a atuação junto ao INPI, conforme parágrafo segundo da cláusula 1ª (ps. 316/318); que em setembro de 2021 foi convidada a participar de sociedade empresária com a autora e, na expectativa de ser sócia, atuou sem qualquer remuneração ou benefício; que idealizou a marca Ludix, conforme reconhece a própria autora, cabendo-lhe proteção nos termos do art. 5º, XXIX, da Constituição Federal, e 129 da Lei 9279/1996; que por sua conta e às suas expensas depositou os pedidos de registro da marca em seu nome perante o INPI; que, em momento algum, a apelada solicitou ou contratou a apelante para o depósito do pedido de registro da marca; que também atuou juridicamente nas oposições de duas empresas, arcando com os procedimentos; que o uso da marca pela apelada era consentido pela apelante na expectativa de futura sociedade; que a marca Ludix é patrimônio imaterial exclusivo da apelante; que, passados mais de 8 meses de trabalho conjunto, a apelada mudou de ideia e constituiu sociedade sem a participação da apelante e rescindiu o contrato (ps. 843/845); que, diante da inexistência de sociedade empresarial entre as partes, não há obrigação para que a apelante transfira a marca para a apelada que, ademais, jamais contratou, nem comprovou pagamento de qualquer quantia pela cessão ou licença desse bem imaterial; que as taxas e despesas constam expressamente nas propostas para registro de marca (ps. 321/335)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO

Apresentadas as contrarrazões (ps. 1158/1171), encontram-se os autos em termos de julgamento.

É o relatório.

Cuida-se de ação ajuizada por Marcela, ora apelada, visando à condenação da requerida à obrigação de fazer consistente na transferência de titularidade da marca “Ludix”, além de indenização por danos materiais e morais. Citada, a ré Victoria contestou os pedidos e apresentou reconvenção, pleiteando o pagamento pelos serviços jurídicos prestados e indenização por danos morais.

Contra a procedência parcial dos pedidos iniciais, insurge-se a requerida para afastar a determinação de transferência da marca “Ludix” junto ao INPI a favor da autora. Não houve impugnação acerca da improcedência do pedido reconvenicional.

Portanto, a questão dos autos limita-se, apenas, à titularidade da marca.

Com efeito, no vídeo de p. 1.037, a autora reconhece que a ideia inicial do nome “Ludix” partiu da apelante.

É certo, também, que os registros junto ao INPI foram realizados em nome da apelante.

No entanto, as provas dos autos dão conta de que a marca foi desenvolvida como parte de um projeto maior, o Projeto X, uma *startup* de *sexual care* idealizado pela autora, que já possui reputação na área de ginecologia e sexologia, exercendo a apelante a função de representante e advogada (ps. 61/67).

Para tanto, é importante destacar que, no vídeo acima mencionado, a autora já qualifica a requerida como sua advogada (e não parceira ou sócia) e, portanto, como uma profissional que lhe presta serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO


Tanto é assim, que ela foi contratada e atuou no registro de inúmeras marcas relativas ao Projeto X, conforme se verifica no resultado à consulta à base de dados do INPI às ps. 756/757, além dos documentos de ps. 931/973.

Destaca-se, inclusive, que a proposta de honorários de ps. 74/77 incluía expressamente a marca Ludix. Acrescenta-se que também atuou, como advogada, na defesa da marca perante terceiros, esclarecendo expressamente que a autora Marcela fundou o Ludix Portal e que já tinham sido depositados pedidos de registro (ps. 82/97).

É incontroverso, ainda, que - à data do pedido de depósito da marca junto ao INPI - ainda não havia sociedade empresária constituída e que a apelante expressamente confirma que faria a transferência dos registros dos nomes após a regularização da empresa: *“faço o registro e quando a sociedade for constituída, transferimos para a PJ”* (p. 867).

Ou seja, ela sempre soube que a “Lunix” não lhe pertencia. Ao requerer o depósito da marca em seu próprio nome, contrariou sua própria prática advocacia em relação a todas as outras marcas (que foram registradas em nome da autora), aproveitando-se da ignorância técnica de sua cliente.

A mera expectativa de parceria empresarial, que não se concretizou, ou a atuação profissional junto ao INPI não lhe confere a titularidade do registro. A inspiração para o nome, por si só, é igualmente irrelevante para a propriedade industrial.

Ante o exposto, **nega-se provimento** ao recurso de apelação, majorando-se os honorários advocatícios para 12% do valor da causa (art. 85, , 11, CPC).

CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO