



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

DECISÃO

Processo Digital nº: **1028987-25.2020.8.26.0100**
 Classe - Assunto: **Procedimento Comum Cível - Propriedade Intelectual / Industrial**
 Requerente: **Whatsapp Inc.**
 Requerido: **Maut Desenvolvimento de Software Ltda. e outros**

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

Vistos.

1- Trata-se de ação promovida por WHATSAPP INC em face de YACOWS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, KIPLIX COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA – EPP, DEEP MARKETING LTDA – ME e MAUT DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, visando a condenação do réu ao cumprimento de obrigação de não fazer consistente na *"abstenção ao desenvolvimento, distribuição, promoção, operação, venda e oferta dos serviços de envio de mensagens em massa pelo WhatsApp, bem como o uso de todas as suas marcas do WhatsApp e seus símbolos, especialmente os identificadores do WhatsApp"*, bem como ao pagamento de indenização por danos morais (fls. 01/48).

Foi formulado pedido de tutela de urgência, *"com a finalidade de impor às Rés a obrigação de se absterem de desenvolver, distribuir, promover, operar, vender e ofertar serviços de envio de mensagens em massa pelo WhatsApp, bem como de utilizar todas as marcas do WhatsApp e seus símbolos, especialmente os identificadores do WhatsApp, no prazo de 5 (cinco) dias"* (fls. 43).

A petição inicial foi instruída com documentos (fls. 49/875).

É o relatório. Passo a decidir.

Por força do art. 300 do CPC, 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.

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



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

integridade material e reputação – art. 130, III.

E restou demonstrado que a autora é titular de diversos registros da marca "WhatsApp" junto ao INPI (fls. 780, 786, 787 e 788/789).

Apesar disso, como se observa, a autora demonstrou que a ré YACOWS exerce atividade que consiste em "marketing no Whatsapp" (fls. 408/413), bem como desenvolveu a plataforma "Bulk Services" para envio em massa de mensagens (fls. 420/435), utilizando expressamente a reprodução de marcas nominativas e figurativas de titularidade da autora em seu website.

Em análise preliminar, verifico estar aqui presente, então, conduta semelhante àquela tipificada como crime contra as marcas, prevista no art. 189, I, da Lei nº 9.279/96:

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão.

Há nos autos (fls. 210/435 e 440/779), ainda, indícios de que todas as rés estariam violando limitação técnica do software da autora, utilizando-se da plataforma "Bulk Services", da ré YACOWS, para encaminhar mensagens em massa de seus clientes a terceiros e deixando, assim, de se utilizar das modalidades de serviços da autora especificamente voltados ao uso comercial plataforma, violando ainda seus termos de uso.

Tem-se, então, que o uso não autorizado das marcas da autora, especialmente associado ao envio de mensagens em massa aos usuários, prática que recentemente tem sido fortemente associada à disseminação de notícias falsas e interferência no processo legislativo, é suficiente para a caracterização da probabilidade do direito.

No mais, a associação, pelos usuários, entre os serviços prestados pela autora e as práticas adotadas pela ré pode gerar danos à sua reputação que extrapolam o aspecto pecuniário, o que caracteriza o perigo de dano.

Diante do exposto, **concedo a tutela de urgência**, especificamente para que a rés se abstenham de desenvolver, distribuir, promover, operar, vender e ofertar serviços de envio de mensagens em massa pelo WhatsApp, bem como de utilizar as marcas do WhatsApp descritas a fls. 780, 786, 787 e 788/789, no prazo de 05 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 entregue à ré, o que deverá ser comprovado em



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

05 dias.

Por fim, observo que esta decisão poderá ser reapreciada diante da eventual demonstração de contexto diverso pelo réu.

2- 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.

3- 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 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, 06 de abril de 2020.