



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, São Paulo - SP - CEP
01501-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

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

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

Vistos.

1. Relatório

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).

A autora alegou, em síntese, que os réus estariam comercializando serviços de marketing por meio do envio em massa de mensagens de Whatsapp, o que caracterizaria uso indevido da marca, além do descumprimento das regras da plataforma da autora.

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).



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, São Paulo - SP - CEP
01501-000

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

Foi concedida a tutela de urgência "...especificamente para que a ré 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" (fls. 880/882).

Houve a citação (fls. 905/908).

Por ocasião da resposta YACOWS, KIPLIX e MAUT alegaram, preliminarmente, inépcia da petição inicial, ilegitimidade ativa e passiva. No mérito foi alegado, em síntese, que não haveria violação da marca ou violação das regras da plataforma (fls. 1.011/1.052).

A contestação foi instruída com documentos (fls. 1.053/1.145).

Houve réplica (fls. 1.550/1.569).

Foi determinada a emenda da petição inicial para incluir ANDRESSA CAMPOS FERREIRA e UNIFOUR SERVIÇOS DE MARKETING LTDA. no polo passivo da ação, também tendo sido determinado "*estendo os efeitos da tutela de urgência de fls. 880/882 para Andressa Campos Ferreira e Unifour Serviços de Marketing Ltda.*" (fls. 1.665/1.666).

Houve a emenda da petição inicial (fls. 1.668/1.670).

Houve a citação (fls. 1.706/1.707).

Em sua resposta, ANDRESSA e UNIFOUR alegaram, preliminarmente, inépcia da petição inicial, ilegitimidade ativa e passiva. No mérito foi alegado, em síntese, que não haveria violação da marca ou violação das regras da plataforma (fls. 1.709/1.725).

Houve réplica (fls. 1.748/1.759).



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, São Paulo - SP - CEP
01501-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

É o relatório. Passo a decidir.

2. Fundamentação

Inicialmente, não há a alegada inépcia da petição inicial (fls. 1.022/1.025 e 1.718/1.720), na medida em que foram satisfatoriamente preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC.

Também não há a alegada ilegitimidade ativa (fls. 1.015/1.019 e 1.712/1.715), uma vez que a autora é titular das marcas e dos serviços prestados, razão pela qual tem legitimidade para figurar no polo ativo da ação, mesmo que não tenha sede no Brasil e mesmo que em seu grupo econômico eventualmente exista sociedade brasileira.

Igualmente não há a alegada ilegitimidade passiva (fls. 1.019/1.021 e 1.716/1.717), eis que a autora imputa a todos os réus os fatos que caracterizariam violação dos seus direitos, o que é suficiente para a caracterização da pertinência subjetiva, contexto em que eventual inexistência de prova teria como consequência a improcedência do pedido e não a pretendida extinção do processo sem a resolução do mérito.

No mais, está configurada a hipótese de julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC), na medida em que a matéria de fato está satisfatoriamente provada por documentos.

Como já se decidiu:

“Julgamento antecipado da lide Cerceamento de defesa. Prolator da sentença que tinha em mãos todos os elementos necessários para apreciar os argumentos desenvolvidos no processo. Prova documental existente que era suficiente para o julgamento antecipado da lide. Impossibilidade de se decretar a nulidade da sentença, por ofensa ao art. 5º, LV, da CF” (TJSP – 23ª Câmara de Direito Privado – Ap. n. 9086320-56.2007.8.26.0000 - rel. Des. José Marcos Marrone - j. 17/10/12).



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, São Paulo - SP - CEP
01501-000

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

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.

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 os réus exercem, utilizando-se da denominação "SallApp", atividade que consiste em serviços de marketing digital e campanhas publicitárias para WhatsApp, utilizando expressamente a reprodução de marcas nominativas e figurativas de titularidade da autora em seu website (fls. 408/435, 459/472, 930/1.008, 1.591/1.599, 1.602/1.616, 1.623/1.664).

A prova dos autos também demonstra que os réus violam as restrições técnica do software da autora, por meio da plataforma "Bulk Services" (fls. 690/700, 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 (fls. 210/435 e 440/779).

Tal comportamento se assemelha à conduta 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.

Portanto, está demonstrado o uso indevido das marcas da autora, além da violação dos termos de uso do Whatsapp, o que tem como consequência a imposição da proibição do comportamento violador.

Por fim, cumpre observar que os danos morais são presumidos.



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, São Paulo - SP - CEP
01501-000

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

Como já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça:

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. No caso de uso indevido de marca, com intuito de causar confusão ao consumidor, o entendimento predominante é no sentido de que a simples violação do direito é suficiente para impor a obrigação de ressarcir o dano. Precedentes do STJ. 2. Em se tratando de direito de marcas, o dano material é presumido. Apuração do valor da indenização em liquidação de sentença, especialmente considerando que a violação desse direito já é, à evidência, capaz de ocasionar severas lesões à atividade empresarial do legítimo titular da marca. Inteligência do art. 209 da Lei n. 9.276/96. Precedentes do STJ. 3. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação do efetivo abalo moral. Precedentes do STJ e do TJSP. 4. Recurso não provido" (TJSP - 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial – Ap. 1009543-69.2018.8.26.0037 – rel. Des. Gilson Delgado Miranda – j. 07/06/2019).

Considerando as peculiaridades do caso e o potencial lesivo do comportamento, fixo os danos morais em R\$ 25.000,00, para cada um dos réu.

3. Dispositivo

Diante do exposto, julgo **o pedido procedente**, para:

- a) determinar a extinção do processo nos termos do art. 487, I, do CPC;
- b) confirmar a tutela de urgência;
- c) condenar os réus 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 marcas do Whatsapp e seus símbolos, especialmente os identificadores do WhatsApp;



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, São Paulo - SP - CEP
01501-000

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

d) condenar cada um dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R\$ 25.000,00, acrescido de correção monetária pelos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contados desta data (21/07/2021), além de juros de mora de 1% ao mês, a partir da respectiva citação;

e) determinar que a apuração do valor devido depende de mero cálculo aritmético (art. 509, § 2º, do CPC), que deverá ser elaborado diretamente pelo credor;

f) com fundamento no – art. 85, § 2º, do CPC, condenar o réu ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor do advogado contratado pelo autor, fixados em 20% do valor da condenação. Observo que em relação às custas e às despesas processuais, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir de cada adiantamento, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da condenação. Em relação aos honorários advocatícios, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir da data da propositura da ação, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado.

Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Paulo, 21 de julho de 2021.

Documento assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006, conforme impressão à margem direita