



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO São Paulo**

**Registro: 2024.0000801924**

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1010850-77.2023.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante -----, é apelado -----.

**ACORDAM**, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U. Sustentaram os patronos Joverton Ramos da Silva e Luciana Vidali Balieiro. Indicado para jurisprudência.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEXANDRE LAZZARINI (Presidente sem voto), FORTES BARBOSA E J.B. PAULA LIMA.

São Paulo, 28 de agosto de 2024.

**AZUMA NISHI**

RELATOR

**Assinatura Eletrônica**

**1ª. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL**

**APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010850-77.2023.8.26.0071**

COMARCA: BAURU 5ª VARA CÍVEL MAGISTRADO: DR. MARCELO ANDRADE MOREIRA APELANTE: ----- APELADA: -----  
 -----

**Voto nº 16365**

**APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.** Conflito entre marca e nome fantasia (título do estabelecimento). Infração marcária configurada. Art. 189, I da LPI. Uso anterior do termo em caráter precário para denominar o estabelecimento da requerida. Proteção marcária atribuída ao primeiro que registrar o termo. First come, first served. Precedente. Distintividade do termo "-----". Impossibilidade de emprego por terceiros com



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA

### PODER JUDICIÁRIO São Paulo

acréscimo de outros elementos. Danos morais in re ipsa. SENTENÇA REFORMADA. **RECURSO PROVIDO EM PARTE.**

Vistos.

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 569/574, aclarada às fls. 586/588, que, nos autos da ação ajuizada por ----- em face de -----, rejeitou as pretensões autorais por entender não ter havido violação marcária.

Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais. Já a ré foi condenada a adimplir os honorários de seus próprios patronos, arbitrados

2

em 10% sobre o valor da causa.

2. Irresignada com a r. sentença, a requerente recorre pleiteando a sua reforma, consoante as razões apresentadas.

Afirma que o elemento central de ambas as marcas, qual seja, a expressão “-----”, encontra-se em colidência. Pontua, nessa senda, que sua marca registrada foi imitada pela parte contrária, nos aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos, algo que não pode ser admitido.

Assevera que os vocábulos “-----” contidos em sua marca, por si, não têm o condão de afastar a colidência posta. Reitera que o termo “-----” é o cerne da marca, e a imitação desse, por si, basta para se constatar a violação marcária discutida, sendo despicienda a total identidade das designações.

Sustenta que a marca “-----” não pode ser considerada evocativa. Expõe que esse termo é formado por signos distintivos, que comportam a devida tutela alusiva às prerrogativas de exclusividade.

Assevera que o ramo de atividade das



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA

### PODER JUDICIÁRIO São Paulo

litigantes não é totalmente distinto. Ao reverso, pontua que ambas fabricam e comercializam itens de embalagem, razão pela qual existe risco de associação indevida entre as marcas junto ao público consumidor.

Alega ser desimportante o fato de a parte contrária utilizar a denominação "-----" com antecedência, tendo em conta que foi a apelante quem primeiro a registrou junto ao INPI.

Por essas e pelas demais razões apresentadas, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, a fim de que seja (i) cominado o dever de a apelada se abster de utilizar a marca "-----", (ii) imposto o dever de a apelada desistir do pedido de registro da marca "-----" junto ao INPI, (iii) determinado que a apelada pague indenização por danos morais, na importância de R\$ 50.000,00.

#### 3. O recurso é

tempestivo e o preparo foi recolhido (fls. 615/616). Contrarrazões de apelação apresentadas às fls. 630/649. Houve oposição ao julgamento virtual, nos

3

termos da Resolução n.º 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça (fl. 655).

#### É o relatório do necessário.

#### 4. -----

-----, ajuizou ação de abstenção de uso de marca com pedido de tutela de urgência em face de -----  
-----, Narrou que é uma empresa reconhecida pelo seu trabalho atuando no mercado há mais de 22 anos. Relatou que teve o cuidado de registrar "-----  
----" junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, com pedido depositado em 10/12/2021, no segmento mercadológico de comércio de artigos de embalagens em geral. Sustentou que obteve, em 24/01/2023, certificado de registro de marca. Relatou que a ré vem utilizando indevidamente a marca idêntica, em ramo semelhante.



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA

### PODER JUDICIÁRIO São Paulo

Sustentou a semelhança nas frações nominativas, fonéticas e ideológicas. Narrou que realizou notificação extrajudicial e que a ré ignorou. Relatou que a ré protocolou um pedido de registro de marca "-----" junto ao INPI, sob nº 929.723.775, na mesma classe, com depósito em 12/03/2023 e publicação em 28/03/2023. Pleiteou a tutela de urgência para que a ré se abstenha do uso da marca. Pugnou pela procedência dos pedidos, condenando a ré para que se abstenha definitivamente do uso da marca, e condenando ao pagamento de indenização por danos morais.

Houve contestação.

O feito foi decidido nos moldes articulados.

São os fatos postos a julgamento.

5. Compulsando os autos, verifica-se que a autora recorrente é titular da marca mista "----- \_", cuja exploração se dá no ramo do comércio de embalagens em geral, consoante registro depositado em 10/12/2021 e concedido em 24/1/2023 (fls. 550).

A seu turno, a requerida se apresenta no mercado sob a denominação ----- do Brasil (cf. perfil na rede social

4

Instagram a fls. 59/60), no mesmo nicho de mercado e defende a legalidade do uso do vocábulo, argumentando a anterioridade do uso.

Contudo, ainda que a apelada se valha, com precedência, da designação ----- para intitular seu estabelecimento, esse fato se deu em um plano informal e precário, não garantindo ao utente qualquer direito de uso exclusivo nos termos da LPI, cumprindo pontuar que a autora também utiliza da expressão há vários anos, não havendo sequer alegação de má-fé de sua parte na iniciativa de levar o termo a registro.

Em casos tais, a proteção do termo recai sobre aquele que primeiro registrá-lo como marca, segundo o brocardo "first come, first served". A propósito, confira-se este precedente do C. STJ:



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA

### PODER JUDICIÁRIO São Paulo

“3. Irrelevância do fato de a ré se utilizar, como reconheceu o acórdão recorrido, dos termos "Ana flex" anteriormente ao uso e registro da demandante. 4 O sistema marcário brasileiro confere proteção a marcas por primeiro registradas, não se podendo enfraquecê-lo ao reconhecer que, em algum lugar, em algum momento, alguém teria utilizado a referida marca para identificar os seus produtos, sem, todavia, registrá-la, e, ainda, sem que fosse referida marca reconhecidamente notória, ou ainda, sob pena de colocar-se em xeque todo o sistema marcário.”<sup>1</sup>

Com efeito, a proteção marcária se adquire pelo registro validamente expedido pelo INPI, não pelo uso, cabendo ao utente anterior prejudicado, no prazo previsto no art. 129, §1º da Lei de Propriedade Industrial, postular o direito de precedência no registro como marca, do que não se tem notícia na espécie.

A ré postulou o registro de sua marca somente após ter sido notificada pela autora, o que não lhe socorre, máxime porque o pleito foi impugnado pela apelante, como pode se

5

constatar das anotações referentes ao processo INPI nº 929723775.<sup>2</sup>

6. Além disso, cotejando os sinais visuais, é possível identificar identidade gráfica e fonética, imprimida pelo termo central “-----”, empregado pela ré em sua foto de perfil em indigitada rede social.

Pondere-se que, inobstante o termo “pack”

<sup>1</sup> AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Aglnt nos EDcl no REsp n. 1.787.677/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022.

<sup>2</sup>

<https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=5232227>, acesso em 11/07/24, às 10:57



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA

### PODER JUDICIÁRIO São Paulo

signifique embalagem em inglês, ao ser acrescentada a partícula "al", torna-se uma marca de natureza arbitrária, com distintividade suficiente para receber proteção isolada, impedindo que terceiros a utilizem acrescida de outras expressões.

A título de comentário, diga-se que embora a marca completa da autora seja "-----", não há como se ignorar que o termo central é mesmo "-----", que vem sendo utilizado pela requerida. Tal conclusão é evidenciada pela análise do conjunto marcário (fls. 55), no qual a indigitada expressão é apresentada com relevante destaque, em relação aos termos secundários "-----".

Por assim ser, entendo que a colidência marcária é peculiar e se faz presente, existindo o risco de confusão no público consumidor, associação indevida entre as marcas e eventual desvio de clientela, algo que não pode ser admitido.

7. Constatado o ato ilícito previsto no art. 189, I da LPI, a cessação do uso da marca conflitante, bem como o pagamento das indenizações pertinentes é a medida cabível.

Nesse mesmo sentido:

**PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca – Demanda iniciada por autora que pretende a proteção da marca "Inbox Shoes", supostamente violada pela utilização dos réus de designativo bastante semelhante ("Shoes Inbox") – Inegável colidência entre os ramos de atuação empresarial dos litigantes e expressiva semelhança entre as marcas**

6

**utilizadas – Anterioridade na utilização da marca "Inbox Shoes" pela autora – Criação de domínio virtual e pedido de registro de marca que são anteriores aos dos réus – Risco de confusão entre os consumidores e ilegal desvio de clientela – Ordem de abstenção mantida – Apelação improvida**  
**DANO MORAL – Marca – Violação ao direito de**



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA

### PODER JUDICIÁRIO São Paulo

exclusividade conferido às autoras \_ Simple fato da violação da propriedade industrial apto para abalar a imagem e reputação das demandantes \_ Prejuízo extrapatrimonial presumido **Pedido de indenização por dano moral procedente** Verba indenizatória mantida em R\$ 10.000,00 Apelação improvida PROPRIEDADE INDUSTRIAL \_ Marca \_ Lucros cessantes \_ Violação ao direito de exclusividade da marca \_ Início de prova do prejuízo material presente, coincidente com o registro do domínio pela ré \_ Indenizatória procedente \_ Apelação improvida Dispositivo: negam provimento.<sup>3</sup>

Com efeito, na hipótese, é inarredável a responsabilidade civil da requerida, proveniente do dever de indenizar o dano causado, por força do art. 927 do CC e art. 209 da Lei de Propriedade Industrial.

Sobre esse tema, destaca-se a lição de CARLOS ROBERTO GONÇALVES:

*Pode-se afirmar, portanto, que responsabilidade exprime ideia de restauração de equilíbrio, de contraprestação, de reparação de dano (...) coloca-se, assim, o responsável na situação de quem, por ter violado determinada norma, vê-se exposto às consequências não desejadas decorrentes de sua conduta danosa, podendo ser compelido a*

<sup>3</sup> TJSP; Apelação Cível 1004633-77.2018.8.26.0011; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 15/04/2020; Data de Registro: 15/04/2020

Apelação Cível nº 1010850-77.2023.8.26.0071 -Voto nº 16.365



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA

### PODER JUDICIÁRIO São Paulo

*restaurar o status quo ante.*<sup>4</sup>.

Registro deixar de articular indenização por danos materiais, pois não houve pedido formulado neste sentido.

8. Quanto aos danos morais, forçoso reconhecer o prejuízo à reputação da autora, causado pela vulneração indevida de sua marca.

A imitação da marca da autora e utilização não autorizada é circunstância que acarreta confusão nos consumidores e deterioração da reputação no mercado.

A marca agrega a reputação de seu titular, de modo que o seu uso desautorizado enseja danos morais *in re ipsa*, dispensando-se a prova do prejuízo.

Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, confira-se:

*“Apelação. Ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização por danos materiais e morais. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Mérito. Controvérsia adstrita ao direito de indenização por danos morais. Danos morais. Desnecessidade de prova. Violação do direito ao uso exclusivo da marca pelo titular que configura dano moral in re ipsa. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.”*<sup>5</sup>

Do mesmo entendimento perfilha o C. Superior Tribunal de Justiça, conforme se constata pelo seguinte precedente extraído do Informativo n.º 619, publicado em 9 de março de 2018:

*No tocante ao dano moral, especificamente quanto ao uso indevido da marca, verifica-se que há, no estudo da jurisprudência da Casa, uma falta de harmonização, haja*

<sup>4</sup> Gonçalves, Carlos Roberto. *Direito civil brasileiro, volume 4: responsabilidade civil*. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

<sup>5</sup> **Ap. n.º 1096921-73.2015.8.26.0100**, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. HAMID BDINE, j. 04.07.2018.



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA

### PODER JUDICIÁRIO São Paulo

vista que parcela dos julgados vem entendendo ser necessário \_ ainda que de forma indireta \_ a comprovação do prejuízo; ao passo que, em outros precedentes, o STJ reconhece que o dano moral decorre automaticamente da configuração do uso indevido da marca.(...). **Portanto, por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca, pois, forçosamente, a reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam sendo atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais.** O contrafator, causador do dano, por outro lado, acaba agregando valor ao seu produto, indevidamente, ao se valer da marca alheia. **Sendo assim, 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 - contrafação -, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral, haja vista que o vilipêndio do sinal, uma vez demonstrado, acarretará, por consectário lógico, a vulneração do seu bom nome, reputação ou imagem.**

Constatada a prática de conduta caracterizadora de danos morais, resta a sua quantificação.

Quanto à indenização por danos extrapatrimoniais, ensina SERGIO CAVALIERI FILHO que o valor “deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o

9

seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA

### PODER JUDICIÁRIO São Paulo

*capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.”<sup>6</sup>*

Nesse diapasão, segue trecho da célebre obra de RUI STOCO: *“Tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabelece os critérios de reparação, impõe-se obediência ao que podemos chamar de 'binômio do equilíbrio', de sorte que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento para quem recebe, nem causa de ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada que não sirva de desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense e satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo recebido”.*<sup>7</sup>

Dessa forma, na quantificação do valor a ser arbitrado a título de reparação por danos morais devem ser analisadas as suas funções compensatória e pedagógica.

Levando em conta as particularidades do caso, entendo que a quantia de R\$ 10.000,00 se revela suficiente, sobre a qual deverá incidir correção monetária desde o arbitramento (súmula 362 do C. STJ), e juros de mora legais desde a data do recebimento da notificação para cessar o uso, quando a ré foi constituída em mora.

9. Por fim, anoto não ser possível determinar que a apelada desista do processo de registro da pretendida marca no INPI, já que esse ato não desvela qualquer caráter ilícito e lesivo, em si, à esfera de direitos da apelante. A bem da verdade, discussões afetas ao transcurso do processo em questão deverão ser encetadas no âmbito da Justiça Federal, sendo o caso.

10. Tecidas tais considerações, entendo que a sentença deve ser reformada para que (i) a apelada abstenha-se de utilizar a marca “-----” por todos os modos e efeitos, (ii) seja paga a indenização por danos morais, nos moldes articulados.

11. Perante o resultado da lide —

<sup>6</sup> Programa de Responsabilidade Civil, 11ª ed., p. 125.

<sup>7</sup> Tratado de Responsabilidade Civil, 10ª ed., p. 1.668.



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA

### PODER JUDICIÁRIO São Paulo

provimento parcial inverte os encargos de sucumbência, e, dado o malogro mínimo da autora, que decaiu apenas do valor postulado a título de danos morais, aplicado o parágrafo único do art. 86 do CPC, a ré arcará com a integralidade das despesas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor da condenação; a propósito, deixo de majorar esses honorários para remunerar trabalho desempenhado em âmbito recursal, nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil, dada a vedação nesse sentido fixada no Tema 1.059<sup>8</sup> do C. Superior Tribunal de Justiça, quando o resultado do recurso seja diferente do desprovimento ou não conhecimento.

12. Por fim, consideram-se, desde logo, prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente, considerados na elaboração do presente voto.

Em que pese este prévio prequestionamento, na hipótese de serem opostos embargos de declaração ao acórdão, seu julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual (em sessão não presencial ou tele presencial) de forma a permitir melhor fluidez aos trabalhos forenses.

Ficam as partes, **data venia**, advertidas de que a oposição de declaratórios considerados protelatórios poderá ser apenada na forma do § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

13. Ante o exposto, **DOU PARCIAL**  
**PROVIMENTO** ao recurso.

**DES. AZUMA NISHI**  
RELATOR

---

<sup>8</sup> STJ Tema 1.59 “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
PODER JUDICIÁRIO São Paulo

---