



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2025.0000295696

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1122914-45.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BASILICATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, são apelados BASILICATA LAURENTI LTDA e BASILICATA SORVETES LTDA.

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, V.U. PRESENTE: ADV. Vitor Raminelli (OAB/SP 445.590)", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA E SÉRGIO SHIMURA.

São Paulo, 25 de março de 2025

RICARDO NEGRÃO

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

VOTO Nº : 47.454 (EMP – DIG – TP)
APEL. Nº : 1122914-45.2020.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE. : CHEF IARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
(ATUAL DENOMINAÇÃO DE BASILICATA COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA.)
APDA. : BASILICATA LAURENTI LTDA. E OUTRO

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca “Basilicata” – Pretensão à inibição da utilização do elemento nominativo coincidente (“Basilicata”) aos registros detidos pelas Autoras e explorados no ramo de panificadoras e restaurantes – Procedência – Anterioridade dos registros da Autora - Atuação das litigantes em ramos bastante próximos, englobados no comércio alimentício em geral, destacando-se que embora a Autora tenha inaugurado o restaurante no ano de 2017, já possuía marca correlata à atividade – Distância geográfica entre os estabelecimentos que não extrai o direito das proprietárias dos registros em território nacional, e que não elimina por completo a possibilidade de dano no contexto atual em que a informação circula no ambiente virtual de forma globalizada – Inibitória procedente – Apelação desprovida.
Dispositivo: negam provimento

Recurso de apelação interposto por **Chef Iara Comércio e Serviço Ltda.** (atual denominação de **Basilicata Comércio e Serviços Ltda.**) dirigido a r. sentença proferida pelo Exmº. Dr. Eduardo Palma Pellegrinelli, MM. Juiz de Direito da E. 2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem da Comarca de São Paulo, que julgou procedentes os pedidos inibitório e indenizatório deduzidos por **Basilicata Laurenti Ltda.** e **Basilicata Sorvetes Ltda.**

Declarou o i. Magistrado singular a anterioridade dos registros de marca e comercial da Autora, rechaçando as teses de que a expressão seria evocativa e de que a distância geográfica entre os estabelecimentos desconfigura a concorrência desleal.

Determinou que a ora Apelante se abstenha de utilizar a expressão “Basilicata” como nome empresarial e título de estabelecimento ou em qualquer produto comercializado.

Condenou-a, ainda, ao pagamento de indenização por dano material e moral, fixando esta última indenização no montante de R\$ 5.000,00 (fl. 478-483).

Em razões recursais narra atuar no ramo de bar e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

restaurante há vinte anos, conforme descrito em seu ato constitutivo. As autoras, por seu turno, registraram seus nomes empresariais para o fabrico de pães e sorvetes e comércio de alimentos em geral, ao que devem ficar restritas.

Aduz que a marca “Basilicata” é evocativa, pois remete a uma região da Itália.

Outrossim, defende que os nomes empresariais merecem proteção no Estado da Federação em que registrados e, quanto à marca, embora a proteção seja de âmbito nacional, foi registrada em ramo diverso do que a Apelante atua.

Discorre sobre o princípio da especialidade e pede a reforma integral da r. sentença (fl. 492-508).

Preparo em fl. 409-410.

Ausentes as contrarrazões.

Os autos entraram nesta E. Corte em 11 de junho de 2024, sendo o recurso distribuído sete dias depois, conclusos na mesma data (fl. 415).

A Recorrida se opôs ao julgamento virtual, a fim de possibilitar sua sustentação oral (fl. 418-419).

É o relatório.

O recurso é tempestivo.

A r. sentença foi disponibilizada em 11 de dezembro de 2023 (fl. 485), interrompendo-se o prazo recursal pela oposição de embargos declaratórios rejeitados por decisão publicada em 11 de janeiro de 2024 (fl. 491), durante a suspensão dos prazos processuais, finda no dia 20 de janeiro (sábado).

Iniciado o prazo no dia 22 de janeiro, o protocolo se deu aos 7 de fevereiro (fl. 492), dentro da quinquena legal.

Antes de analisar o mérito, necessária uma observação.

A Ré noticiou em seu recurso a existência de ação anulatória perante a Justiça Federal ajuizada por Basilicata Laurenti em face da Basilicata Sorvetes.

Em consulta àqueles autos (n. 5096325-11.2022.4.02.5101, Seção Judiciária do Rio de Janeiro) o Relator constatou que em 18 de março de 2024 o pedido foi julgado parcialmente procedente para: (a) declarar a nulidade dos registros de marca n.ºs 916.810.747 (para BASILICATA SÃO



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

PAULO - BRASIL) e 922.843.546 (para BASILICATA), ambos de titularidade da ré Basilicata Sorvetes Ltda; e (b) condenar a ré Basilicata Sorvetes Ltda. a abster-se de usar as marcas acima anuladas para identificar serviços de fornecimento de alimentação e bebida (churrascaria, cybercafé, padaria, bufê, bar, cafés, cafeteria, cantinas, lanchonetes, restaurantes, fornecimento de cestas de café da manhã e demais serviços de fornecimento de alimentação e bebida), sob pena de aplicação de multa diária e outras medidas legais, na forma do art. 536 do CPC.

Os demais registros da Basilicata Sorvetes permaneceram incólumes, subsistindo seu interesse processual.

Feita a nota, o recurso não prospera.

Alega a Recorrente que o uso da expressão “Basilicata” no título de estabelecimento da Apelada viola o direito de exclusividade do uso de suas marcas nominativas e mistas, gramatical e foneticamente idêntica.

A matéria não é nova, já tendo sido debatida em agravo de instrumento precedente, julgado aos 18 de abril de 2022, ao qual foi negado provimento, mantendo-se a decisão concessiva de tutela antecipada sob os seguintes fundamentos:

Veja-se que o ato constitutivo da Autora Basilicata Laurenti Ltda., juntado em fl. 34-59, revela que o primeiro registro empresarial na Jucesp deu-se em março de 1953 (fl. 36), e que seu objeto social seria “(a) industrialização de produtos de panificação em geral; (b) comercialização de gêneros alimentícios em geral; (c) importação de gêneros alimentícios em geral; e (d) importação e comercialização de utensílios de uso na culinária em geral” (fl. 45).

No que se refere à formalização marcária no INPI, as Autoras apresentaram numerosos registros nominativos e mistos, para diversas classes no ramo alimentício, sendo a prioridade mais antiga registrada no ano de 1975 (fl. 34 do agravo).

Esse contexto corrobora a narrativa fática apresentada desde o pedido inicial que posiciona o ativo imaterial como tradicional marca atuante no bairro do Bixiga, na capital paulista, que inicialmente se firmou no ramo de panificadoras desde 1953 e, posteriormente, expandiu sua atuação com a abertura de um restaurante de alto padrão no ano de 2017.

Por sua vez, a Ré foi constituída em 2001 (fl. 232 na Origem), tendo como atividades declaradas nos ramos de restaurante, pizzeria, comércio de vinhos e serviços de buffet (fl. 227 em 1º grau).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

A distinção que pretende a Agravante dar aos ramos de atuação não tem expressividade considerada apta a afastar qualquer confusão. Ademais, ainda que as Autoras só tenham aberto seu restaurante em 2017, seus registros já lhe garantiam a exploração do designativo no ramo de alimentos em geral, seja no contrato social que remonta ao ano de 1953, seja nos depósitos no INPI que também são anteriores aos depósitos pretendidos pela Ré (fl. 120-121 em 1º grau).

Inclusive, é de se ressaltar o expresse indeferimento do INPI em 2021 ao pedido depositado pela Ré em junho de 2005 para registro da marca Basilicata Trattoria, tendo a autarquia federal apontado como fundamento do indeferimento precisamente os registros das Demandantes (fl. 235-236).

Também da atuação do INPI é extraído o elemento de convicção sobre a impertinência do argumento recursal no que se refere ao suposto caráter comum do termo “Basilicata” por fazer referência a uma região italiana, uma vez que o órgão especializado conferiu os registros às Autoras extraindo expressamente a exclusividade para elementos nominativos vulgarizados como “Desde 1914” (fl. 76 na Origem) ou “Pão Italiano” (fl. 78), mas jamais para o termo “Basilicata”.

E assim compreendido, eventual oposição nesse sentido deve ser endereçada ao INPI, não incumbindo à Justiça Estadual dispor sobre a matéria.

Por fim, no que se refere à territorialidade, em que pese a distância geográfica entre os estabelecimentos empresariais — São Paulo/SP e Criciúma/SC — mitiguem os danos, ela não os subtraem por completo, pois a proteção conferida aos registros é em todo o território nacional e, como bem pontuou as Recorridas em contraminuta, no contexto atual em que a informação circula no ambiente virtual de forma globalizada, não se pode descartar a possibilidade de confusão e diluição marcárias, sobretudo se considerada a tradição da marca das Autoras.

Tais fundamentos, ora reiterados, são suficientes para a improcedência do pedido.

Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso e, com lastro no art. 85, § 11, do CPC, a Recorrente é condenada ao pagamento de verba honorária recursal arbitrada em 10% do valor atualizado da causa, totalizando 20% a título de honorários advocatícios.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

RICARDO NEGRÃO

RELATOR