



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000301425

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1007815-80.2022.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante BRIGADEIRISSIMO CAFÉ E BISTRÔ LTDA, é apelado L T D BUFFET DE DOCES LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Deram provimento ao recurso. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores AZUMA NISHI (Presidente sem voto), RUI CASCALDI E TASSO DUARTE DE MELO.

São Paulo, 28 de março de 2025.

J.B. PAULA LIMA

Relator(a)

Assinatura Eletrônica

Apelação Cível nº 1007815-80.2022.8.26.0577

Comarca: São José dos Campos (3ª Vara Cível).

Apelante: Brigadeirissimo Café e Bistrô Ltda.

Apelado: LTD Buffet de Doces Ltda.

Voto nº 31.445

APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DO USO DE MARCA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DISTINTIVIDADE DAS MARCAS. EXPRESSÕES DE USO COMUM. MITIGAÇÃO DA REGRA DA EXCLUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO. Autora detentora de marca mista. Utilização de expressão semelhante pela ré. Embora haja grande similaridade entre os elementos nominativos, não há semelhança na identidade visual capaz de gerar potencial confusão ao consumidor ou trazer prejuízos para a autora. Baixa distintividade das marcas. Utilização de expressões populares, de uso comum e, portanto, de pouca originalidade. Mitigação da regra da exclusividade decorrente do registro. Improcedência do pedido inicial. Recurso provido.

Trata-se de apelação contra a sentença de fls. 597/605, de relatório adotado, que julgou procedente o pedido “*para, tornando a liminar concedida definitiva: I - CONDENAR a parte ré ao*

pagamento da quantia de R\$ 10.000,00, a título de dano moral. Quantia essa devidamente atualizada pela correção monetária, mais juros de mora, nos termos do disposto no artigo 406, do CC, tudo a parte deste arbitramento; II - CONDENAR a ré ao pagamento da quantia de equivalente ao 15% do faturamento bruto da parte ré, desde o período em que começou a utilizar a marca da requerente, até o momento da cessação, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento, a título de dano material. Quantia essa devidamente atualizada pela correção monetária, a partir de cada exercício fiscal, mais juros de mora, a partir da citação, nos termos do disposto no artigo 406, do Código Civil.”

Diante da sucumbência, condenou a ré, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformada, a ré apelou, alegando, em síntese, que a utilização apenas do elemento nominativo não configura violação ao direito de uso exclusivo da marca mista (mitigação da exclusividade) e que, por não haver colisão de marcas, não há confusão do consumidor, nem concorrência desleal, tampouco desvio de clientela.

Desenvolvia (posto que encerrou suas atividades em 12/07/2023) o comércio na cidade de Linhares, Estado do Espírito Santo, enquanto a apelada é estabelecida em São José dos Campos, Estado de São Paulo, ou seja, a uma distância geográfica de quase mil quilômetros, a afastar o risco de confusão ou associação indevida por consumidores, concorrência desleal ou desvio de clientela.

Contrarrazões a fls. 634/655, com preliminar de deserção.

É o relatório.

De início, nos termos do §2º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, que regula o recolhimento do preparo recursal, no caso de apelação, o preparo deve corresponder a 4% sobre o valor da condenação, nos casos em que haja condenação líquida:

“§ 2º - Nas hipóteses de pedido condenatório, o valor do preparo a que se refere o inciso II, será calculado sobre o valor fixado na sentença, se for líquido, ou, se ilíquido, sobre o valor fixado equitativamente para esse fim, pelo MM. Juiz de Direito, de modo a viabilizar o acesso à Justiça, observado o disposto no § 1º.”

Considerando a condenação líquida no valor de R\$ 10.000,00, o valor recolhido pelo recorrente (R\$ 400,00) é suficiente, rejeitada a preliminar de deserção.

Quanto ao mérito, é dos autos que a autora, ora apelada, é titular da marca mista “Brigadeiríssimo”, registrada perante o INPI, com a seguinte identidade visual:



Já a apelante tem como nome empresarial “Brigadeiríssimo Café e Bistrô”, assim empregado para se identificar no mercado:



É sabido que o titular faz jus à proteção, em todo o território nacional, de sua marca, assegurado o direito de zelar pela sua integridade material e reputação, de acordo com o disposto nos artigos 129 e 130 da Lei nº 9.279/96.

No caso em apreço, embora haja grande similaridade entre os elementos nominativos e ambas as partes atuem no segmento de alimentação, não há semelhança na identidade visual capaz de gerar potencial confusão ao consumidor ou trazer prejuízos para a autora.

A paleta de cores, a fonte, e as figuras não se confundem, sendo que a apelante se apresenta como “Brigadeiríssimo Café e Chocolate” e a apelada apenas como “Brigadeiríssimo”.

Anota-se que a proteção da marca mista deve ser analisada à luz de todos os seus elementos constitutivos (visuais, fonéticos, cores, dentre outros).

Não bastasse, a marca da recorrida é fraca ou evocativa, constituída de expressão de uso comum, de pouca

originalidade, que pode coexistir harmonicamente com outras semelhantes.

Sobre o tema, João da Gama Cerqueira explica que *“nada obsta, ainda, que na composição da marca entrem elementos de uso comum já empregados em outras marca, ainda que em indústria semelhante, desde que a sua combinação torne a marca distinta, afastando a possibilidade de confusão.”* (“Tratado da Propriedade Industrial – Volume 2” – 2. ed., revista e atualizada por Luiz Gonzaga do Rio Verde e João Casimiro Costa Neto, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1982).

É entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça *“que marcas tidas como fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes”* (AgInt no AREsp 1.555.326/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 10/2/2020, DJe 14/2/2020) 4. *“O âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão que o uso de outro sinal, designativo de serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor.”* (REsp 1.773.244/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe 5/4/2019).

Não bastasse, as partes atuam em estados diferentes, a apelada em São José do Campos, São Paulo, e a recorrente em Linhares, no Espírito Santo, de modo que não há perigo de confusão

entre os consumidores, mesmo com eventual venda pela internet, pelos motivos já expostos.

Diante desse quadro, de rigor a improcedência do pedido.

Pelo exposto, **DOU PROVIMENTO** ao recurso para julgar improcedente o pedido inicial, condenando a apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

J. B. PAULA LIMA

— **RELATOR** —