



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2025.0000325256

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1013626-90.2022.8.26.0554, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OTICA CENTER FRANQUIAS GESTAO DE ATIVOS INTANGIVEIS OPTICA LTDA, é apelado OPTICA CENTER FRANCHISING LTDA.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou o patrono Danilo de Oliveira Bezerra, OAB/SP 380.665.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AZUMA NISHI (Presidente) E FORTES BARBOSA.

São Paulo, 26 de março de 2025

CARLOS ALBERTO DE SALLES

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

Apelação nº: 1013626-90.2022.8.26.0554 **Comarca: São Paulo**
Apelante: Ótica Center Franquias Gestão de Ativos Intangíveis
Optica Ltda.

Apelada: Óptica Center Franchising – Ltda.

Juíza sentenciante: Andréa Galhardo Palma

VOTO Nº: 35209

CONCORRÊNCIA DESLEAL. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. INDENIZAÇÃO. Insurgência contra sentença de improcedência. Sentença mantida. Colidência entre marca registrada da autora ('Ótica Center') com título de estabelecimento e marca registrada da ré em classe distinta ('Óptica Center'). Ré adota título de estabelecimento ao menos desde 2008, muitos anos antes do registro da marca da autora (em 2021). Ausência de prática de concorrência desleal, assegurada à ré continuidade do uso de título de estabelecimento, pelo critério da anterioridade. Nome de domínio. Princípio do 'first come, first served'. Registro em momento anterior ao registro da marca da autora. Ausência de má-fé. Marca da autora, ademais, evocativa de produtos e serviços do ramo de atividade das partes, a atrair a mitigação da regra de exclusividade do registro, impondo-se a convivência, no contexto dos autos, com demais sinais distintivos semelhantes utilizados, de boa-fé, pela ré. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização, cujos pedidos foram julgados improcedentes (ps. 666/670).

Embargos de declaração opostos pela autora (ps. 673/681), foram rejeitados (p. 689), mantida a r. sentença tal qual lançada.

Inconformada, apela a autora, sustentando, em suma, que seria necessária a produção de nova perícia, tendo em vista a ausência de resposta considerada satisfatória a questionamentos formulados ao laudo; requer, assim, a conversão do julgamento em diligência para produção de nova prova pericial. Alega que a discussão versa sobre a ilicitude do uso da marca Óptica Center, e não sobre sua anterior utilização como razão social, ressaltando que o INPI teria indeferido registro da marca na classe 35 de serviços, que seria a pertinente no caso, decisão que continuaria vigente. Afirmar que, mesmo sendo marca evocativa, faz jus a proteção contra outra marca evocativa idêntica. Aduz que o fato de a ré utilizar a marca desde 2013 não implica, necessariamente, em legitimidade para que ela seja

considerada proprietária ou que possa utilizar marca registrada em nome de outrem, pois não havia registro em seu nome, e não se trata de marca de fama apta a afastar potencial confusão entre consumidores. Discorre sobre as conclusões do laudo, destacando em especial que o nome é o mesmo (consoante "p" muda no nome da ré não seria pronunciado), cores no logotipo são bastantes semelhantes e o ramo de atuação também é idêntico. Quanto à confusão entre as marcas, alega que teria iniciado suas atividades há poucos anos, de modo que, quanto mais tempo passar, maiores serão as notícias de confusão. Indica que há cinco lojas nas mesmas localidades, havendo efetiva possibilidade de confusão, pois tanto autora como ré estão em fase de expansão de suas atividades por meio de filiais ou franquias

Apresentadas contrarrazões (ps. 737/760), encontram-se os autos em termos de julgamento.

É o relatório.

Inicialmente, rejeita-se a alegação de nulidade do laudo pericial. A perícia foi realizada por profissional de confiança do MM. Juízo *a quo*, de acordo com boa técnica, contendo discussão teórica e análise detalhada do caso. É, ademais, suficiente para elucidar a questão trazida aos autos, não se justificando o pedido de sua anulação ou a conversão do julgamento em diligência para produção de nova prova.

Não prospera a irresignação.

A controvérsia, no caso, gira em torno do uso da expressão "*Ótica Center*", que é objeto de marca registrada da apelante e seria adotada pela apelada em seu título de estabelecimento ("*Óptica Center*"), bem como nome de domínio (www.opticacenter.com.br).

A marca é sinal distintivo de determinado produto ou serviço e sua proteção jurídica é disciplinada nos termos da Lei 9.279/96, adquirindo o interessado, com o registro, direito à exclusividade de seu uso (direito de exclusiva).

O título de estabelecimento, por sua vez, designa o local em que se desenvolve a atividade empresarial, não sendo objeto de registro ou proteção específica pelo referido diploma legal. A proteção a seu uso, no entanto, pode ser extraída de preceitos repressivos à prática de concorrência desleal na mencionada lei, a exemplo de seu artigo 195, inciso V.

Em caso de colidência entre marca registrada e outros sinais distintivos de elementos da empresa, a exemplo do título de estabelecimento, o direito de exclusividade do uso de expressão e prática de concorrência desleal devem ser analisados conjugando-se os critérios da anterioridade, territorialidade e especificidade.

Nesse sentido, já se manifestou o STJ:

*RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. NOME EMPRESARIAL. PROTEÇÃO NO ÂMBITO DO ESTADO EM QUE REGISTRADO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DO REGISTRO NO INPI. MITIGAÇÃO PELOS PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E DA ESPECIALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 - Conflito em torno da utilização da marca "Vera Cruz" entre a empresa sediada em São Paulo que a registrou no INPI em 1986 e a sociedade civil que utiliza essa denominação em seu nome empresarial devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Pará desde 1957. 2 - Peculiaridade da colidência estabelecida entre a marca registrado no INPI e o nome empresarial registrado anteriormente na Junta Comercial competente. 3 - **Aferição da colidência não apenas com base no critério da anterioridade do registro no INPI, mas também pelos princípios da territorialidade e da especialidade.** 4 - Precedentes específicos desta Corte, especialmente o acórdão no Recurso Especial nº 1.232.658/SP (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 12/06/2012, DJe 25/10/2012): **"Para a aferição de eventual colidência entre marca e signos distintivos sujeitos a outras modalidades de proteção - como o nome empresarial e o título de estabelecimento - não é possível restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os princípios da territorialidade e da especialidade, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários".** 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.191.612/PA, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/10/2013, DJe de 28/10/2013 – sem destaques no original)*

No caso em comento, não se ignora que as partes atuam no mesmo ramo de atividade (ópticas).

Há que se observar, no entanto, que a apelante somente obteve o registro da marca mista "Ótica Center" em 3.3.2020 na classe 35 (p. 59), tendo a apelada obtido registro da marca mista "Óptica Center" na classe 09 em 30.8.2022 (p. 469).

A apelada comprovou adotar como nome empresarial "Óptica Center" desde 22.4.2019 (p. 468) e como título de estabelecimento ao menos desde 22.3.2009 (ps. 468/469) – o que lhe garantiria, pelo uso anterior de boa-fé, direito à sua manutenção.

No que diz respeito ao critério da territorialidade, tanto apelante como apelada atuam na mesma base territorial (p. 449): *"a atuação de ambas ocorre no Estado de São Paulo, primordialmente na Grande São Paulo, com a ressalva de que a Ré possui uma loja em Passo*

Fundo – RS. Conforme destacado pela Autora, 5 lojas das partes se situam nas mesmas localidades, em endereços próximos: Carapicuíba, Osasco, Penha, Itapevi e Santo Amaro” (p. 453).

O registro do domínio www.opticacenter.com.br, da apelada, foi feito em 18.1.2008, e o da apelante (www.franquiasoticacenter.com.br) foi feito em 5.11.2021 – a afastar, por ausência de comprovação de má-fé da titular, pretensão de abstenção de seu uso com base em alegada exclusividade sobre a marca, consoante princípio do *first come, first served*. A propósito:

*RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO. NOME EMPRESARIAL. MARCA. NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. REGISTRO. LEGITIMIDADE. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. A anterioridade do registro no nome empresarial ou da marca nos órgãos competentes não assegura, por si só, ao seu titular o direito de exigir a abstenção de uso do nome de domínio na rede mundial de computadores (internet) registrado por estabelecimento empresarial que também ostenta direitos acerca do mesmo signo distintivo. 2. **No Brasil, o registro de nomes de domínio é regido pelo princípio "First Come, First Served", segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro.** 3. A legitimidade do registro do nome do domínio obtido pelo primeiro requerente pode ser contestada pelo titular de signo distintivo similar ou idêntico anteriormente registrado - seja nome empresarial, seja marca. 4. Tal pleito, contudo, não pode prescindir da demonstração de má-fé, a ser aferida caso a caso, podendo, se configurada, ensejar inclusive o cancelamento ou a transferência do nome de domínio e a responsabilidade por eventuais prejuízos. 5. No caso dos autos, não é possível identificar nenhuma circunstância que constitua sequer indício de má-fé na utilização do nome pelo primeiro requerente do domínio. 6. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas. 7. Recurso especial principal não provido e recurso especial adesivo prejudicado. (REsp 658.789/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/9/2013 – sem destaques no original)*

Como bem sintetizou a Sra. Perita, “a Ré possui anterioridade frente à Autora quanto ao uso do sinal ÓPTICA CENTER, nos seguintes institutos jurídicos: nome empresarial, título de estabelecimento e nome de domínio” (p. 472).

Assim, por mais que a apelante tenha obtido registro da marca mista “Ótica Center” na classe 35 anteriormente à apelada (“Óptica Center”), é certo que constitui expressão de uso comum, tratando-se de marca evocativa de bens e serviços relacionados ao



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

gênero de óticas — o que atrai a mitigação da regra de exclusividade do registro, impondo-se a convivência, no contexto dos autos, com demais sinais distintivos semelhantes utilizados, de boa-fé, pela ré.

Nesse sentido, já se manifestou o STJ a esse respeito:

*PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA. EXPRESSÃO DE USO COMUM. DECISÃO MANTIDA. 1. "Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, **marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé**" (REsp n. 1.582.179/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/8/2016, DJe 19/8/2016). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp nº 1218140/ES, Quarta Turma, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgamento em 16/05/2019 — sem destaques no original)*

*AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. UTILIZAÇÃO DE MARCA EVOCATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. 1. **Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes do STJ.** 2. Na hipótese vertente, consoante a dicção do Tribunal a quo, o vocábulo *insalata*, em que pese o fato de não ser comum no vernáculo, é expressão corriqueira no idioma italiano, significando, simplesmente, "salada". Dessa forma, não é possível a apropriação exclusiva da marca, máxime ante o caráter corrente e habitual que permeia a expressão nupercitada. 3. Ademais, consoante se observa na transcrição do acórdão proferido pela Corte de origem, a possibilidade de utilizar-se a expressão designativa da marca *INSALATA* ocorreu com fulcro no contexto fático-probatório acostado aos autos, razão pela qual incide o óbice previsto na Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp nº 1338834/SP, Terceira Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 16.02.2017 — sem destaques no original)*

A alegação de que a marca seria praticamente idêntica não socorre a apelante no caso. Ainda que a premissa seja verdadeira, não é possível falar em aproveitamento parasitário ou concorrência desleal por marca que existia mais de uma década antes do registro obtido pela apelante, com lojas abertas desde 2007.

Não é possível tecer considerações sobre o mérito

dos registros deferidos e indeferidos pelo INPI, por não ser este o objeto da demanda e também por faltar a este Tribunal competência para tanto.

Por isso, a análise de potencial confusão entre consumidores se faz pela aplicação do Teste 360º de Confusão de Marcas, que, conforme laudo pericial, analisa sete critérios para verificar potencial colidência entre sinais distintivos, quais sejam: "a) *Grau de distintividade intrínseca das marcas*; b) *Grau de semelhança das marcas*; c) *Legitimidade e fama do suposto infrator*; d) *Tempo de convivência das marcas no mercado*; e) *Espécie dos produtos em cotejo*; f) *Especialização do público-alvo*; e g) *Diluição*" (p. 498).

Após análise desses parâmetros, a Sra. Perita concluiu, de forma fundamentada, que *"considerando as circunstâncias dos autos, em especial o fato de que a Ré utiliza a marca, no mínimo, 10 antes da Autora, sempre na mesma forma de apresentação, inclusive para identificar seu estabelecimento comercial, e é titular de registros anteriores de nome empresarial e nome de domínio contendo o termo ÓPTICA CENTER, bem como pela convivência entre as partes há mais de 3 anos e frágeis provas de confusão apresentadas: não há colidência"* (p. 524).

As objeções da apelante à conclusão do laudo são frágeis, principalmente porque a proteção a que faria jus deve ser analisada sob o prisma da baixa distintividade da marca de que é titular.

Dito de outra forma, a circunstância de a letra "p" muda no nome de estabelecimento da apelada não ser pronunciada fazer com que os nomes das marcas se igualem decorre da evocatividade de ambas as marcas, e não de concorrência desleal.

As cores escolhidas pelas partes não são idênticas e nem os sinais distintivos, embora sejam em alguma medida semelhantes – o que afasta a potencial confusão.

A existência de lojas em localidades próximas, ainda que possa trazer alguma confusão, não é, por si, fator suficiente para afastar o uso do nome ou da marca registrada pelo INPI em favor da apelada, pois deve ser analisada no conjunto dos sete parâmetros do Teste 360º. Ademais, diversas delas foram abertas pela apelada em primeiro lugar, o que afasta a alegação de má-fé ou aproveitamento parasitário.

Por fim, a ausência de discussão no laudo sobre a fama da apelada não altera a conclusão, pois nenhuma das partes é marca de alto renome, nem referência em seu ramo de atuação, de modo que esse fator, isoladamente considerado, não tem a relevância que a apelante pretende se atribuir.

Ante o exposto, **nega-se provimento** à apelação.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Majoram-se os honorários devidos pela autora aos patronos da ré para 12% sobre o valor da causa (art. 85, §11, CPC).

CARLOS ALBERTO DE SALLES

Relator