



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2025.0000335004

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível nº 1000044-70.2024.8.26.0354, da Comarca de Campinas, em que é apelante MARIA ANTONIETA PRODUTOS E SERVIÇOS S/A, é apelado MARIA ANTONIETA 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. SUSTENTOU: ADV. Lucas Gabriel Prezzotto Azanha Silva (OAB/SP 445.065)", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente sem voto), JORGE TOSTA E GRAVA BRAZIL.

São Paulo, 1º de abril de 2025.

MAURÍCIO PESSOA

RELATOR

Assinatura Eletrônica

Voto nº 21788

Apelação Cível nº 1000044-70.2024.8.26.0354

Apelante: Maria Antonieta Produtos e Serviços S/A

Apelado: Maria Antonieta LTDA.

Comarca: Campinas

Juiz(a): JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA MISTA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência, movida por Maria Antonieta Produtos e Serviços S/A em face de Maria Antonieta Ltda.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré se abstenha de utilizar a expressão “Ma Maria Antonieta” e similares, e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformismo da autora.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide e analisar se a ré violou a marca da autora e praticou concorrência desleal.

III. Razões de Decidir

Não houve cerceamento de defesa, pois as provas produzidas no processo são comprováveis por documentos; logo, era e é desnecessária a produção de prova oral e pericial.

A marca registrada pela autora confere o uso exclusivo dos elementos figurativos combinados com os nominativos, não havendo, portanto, proteção apenas para o elemento nominativo, dotado de baixo grau de distintividade que é, razão pela qual o titular deve suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes e concorrer com outras que as ostentem (ainda que no mesmo ramo de atuação).

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Em “ação de abstenção de uso de marca

c/c indenização por danos morais c/c tutela de urgência”, movida por Maria Antonieta Produtos e Serviços S/A em face de Maria Antonieta Ltda., a r. sentença, de relatório adotado julgou improcedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré se abstenha de utilizar a expressão “Ma Maria Antonieta” e similares, em qualquer meio, e, em razão da sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (fls. 372/374).

Embargos de declaração opostos pela autora (fls. 377/385) foram rejeitados (fls. 417)

Recorreu a autora a requerer o recebimento do recurso em ambos os efeitos e a arguir, preliminarmente a nulidade da sentença recorrida por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, o qual obstou a produção das provas testemunhais e periciais; que é de rigor o retorno do processo à origem para realização de audiência de instrução e produção de prova técnica simplificada. No mérito, a sustentar, em síntese, que é titular da marca mista “Ma Maria Antonieta”, com especificação para cafeterias, restaurantes e similares; que para utilizar sinal idêntico é essencial a atuação em outro ramo de atividade; que o risco de confusão é notório, a impossibilitar a convivência das marcas, decorrente das semelhanças visuais e do mesmo público-alvo; que iniciou suas atividades em 2012, enquanto a ré só começou a operar em 2019; que a associação indevida pode ser observada, também, em ferramentas de pesquisas, nas redes sociais e em *websites*; que há danos indenizáveis. Pugnou pela nulidade da sentença, “*com a determinação para que se designe audiência de*

instrução e julgamento para a oitiva do depoimento das testemunhas arroladas”, e, no mérito, pela “reforma da r. Sentença proferida a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos inaugurais” (fls. 421/452).

Recurso preparado (fls. 453/454, complementado às fls. 508/511), foi respondido (fls. 460/496).

Distribuição por prevenção decorrente do julgamento do agravo de instrumento nº 2071955-23.2024.8.26.0000 (fls. 502).

Oposição ao julgamento virtual (fls. 504).

É o relatório.

Inicialmente, independentemente de o pedido de tutela recursal ter sido apresentado em desatenção ao quanto disposto no artigo 1.012, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, julga-se-o prejudicado em razão do julgamento que ora se realiza.

Inconformada, a apelante insiste na procedência dos pedidos iniciais, não sem antes ter arguido preliminar de nulidade da sentença recorrida por cerceamento de defesa.

O denunciado cerceamento de defesa, sob qualquer aspecto em que analisado, não ocorreu.

Ao juiz, na condição de destinatário final das provas, incumbe decidir de acordo com as razões do seu convencimento, de modo que a ele cabe determinar e escolher as provas que entender necessárias à instrução do processo (CPC, art. 370), com a finalidade de melhor formar sua convicção. E, quando a convicção

judicial formada não vai ao encontro da pretensão da parte, a dissonância não constitui, por razões óbvias, cerceamento de defesa.

Tanto assim é, que a r. sentença recorrida, ao justificar o julgamento antecipado, acertada e fundamentadamente expressou que *“A lide comporta julgamento antecipado, eis que não há necessidade de dilação probatória, conforme preceitua o art. 355, I, do CPC, por se tratar a controvérsia de questão de fato e de direito, bastando, contudo, a prova documental já colacionada para deslinde do feito”* (fls. 372).

As provas produzidas no processo – cujos fatos e fundamentos, levada em consideração a natureza da controvérsia e o quanto nele discute, são comprováveis por documentos – foram e são suficientes para o julgamento; logo, era e é desnecessária a produção das provas oral e pericial para demonstrar-se a confusão das mídias, propagandas digitais e a força da marca para individualizar os produtos e serviços.

Rejeitadas as preliminares, passa-se ao julgamento do mérito do recurso, que não prospera, porque a apelada não violou a marca pertencente à apelante e muito menos com esta concorreu deslealmente.

A apelante alegou ser sociedade constituída em 2012, com atuação no ramo de padaria, confeitaria e similares, e utilizar o nome empresarial “Ma Maria Antonieta”; que divulga seus produtos nas redes sociais e tem milhares de seguidores; que depositou diversos registros de marca mista para abranger todos os seus produtos, com a expressão “Ma Maria Antonieta”, sendo titular do

registro de marca mista com especificação para bar, cafés, cafeterias e similares (Registro nº 905733690, depósito em 2013 e concedido em 2015); que tomou ciência da utilização, pela apelada, da expressão “Ma Maria Antonieta Macarons”; que a apelada depositou o referido registro oito dias após informar à apelante que alteraria seu nome comercial; que deve ser observado o princípio da especialidade para evitar a confusão ou associação indevida pelo consumidor; que as marcas depositadas são similares (mesma fonte, elementos nominativos e cor) e ambas atuam no mesmo ramo, especialmente na comercialização de “macarons”; que os prejuízos decorrentes do uso indevido de marca são presumidos e devem ser indenizados, com a indenização por danos morais arbitrada em R\$ 30.000,00 (fls. 1/35).

Citada, a apelada contestou, a alegar que iniciou suas atividades em agosto de 2013 (fls. 265), com atuação no ramo de confeitaria; que registrou o domínio www.mariaantonietadoces.com.br (fls. 315); que a apelante, apenas em novembro de 2013, realizou seu cadastro em rede social e depositou sua marca em 2023, a fragilizar seus argumentos; que a marca mista da apelante é evocativa e, portanto, de baixa distintividade, tanto é que faz referência à Maria Antonieta, arquiduquesa da Áustria, e nome próprio; que um dos depósitos de marca da apelante foi indeferido devido à imitação de outra marca, nos termos do artigo 124, inciso XIX da Lei de Propriedade Industrial; que não há proteção à expressão, isoladamente; que atuam em lugares diversos (apelante atua em São Paulo e apelada em Minas Gerais); que os signos são suficientemente distintos e inaptos a causar confusão; que não há concorrência desleal e danos indenizáveis

(fls. 256/297).

A r. sentença recorrida, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem das 4ª e 10ª RAJ's, Dr. José Guilherme di Rienzo Marrey, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, em razão da sucumbência, condenou a apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (fls. 372/374).

Quanto à questão atinente à marca, é verdade que a apelante depositou diversos registros, sendo que é titular da marca mista registrada “Ma Maria Antonieta” (Registro n.º 905733690 - fls. 78), na classe de café, bar, cafeterias e lanchonetes.

O registro da apelante, portanto, refere-se à marca mista, sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos, eis que deve ser considerada a combinação entre as palavras e os símbolos que a compõem e não o termo nominativo, isoladamente considerado.

Esta situação está consagrada no C. Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica do seguinte julgado:

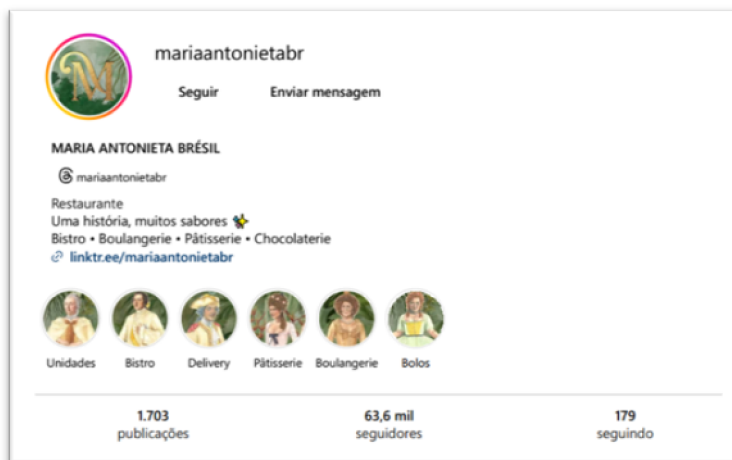
Nesse contexto, nos termos do art. 124, VI e VIII, da Lei da Propriedade Industrial (LPI), e da jurisprudência do STJ, não merece reforma o acórdão recorrido que confirmou o registro concedido pelo INPI, autorizando apenas o uso da marca mista - elementos nominativos acrescidos de estilização visual - e negando o pedido de uso exclusivo dos elementos nominativos. (REsp n. 1.339.817/RJ, relator Ministro Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11/10/2022 – destaque acrescido).

Não se verifica a imitação de elementos figurativos da marca mista de titularidade da apelante; ao contrário, há diferença gráfica, visual e de cores entre os sinais – inclusive, com acréscimo da expressão “macarons” pela apelada – a infirmar a alegada ausência de distintividade dos respectivos conjuntos (fls. 78 e 110), a saber:

MARCA REGISTRADA DA APELANTE	MARCA UTILIZADA PELA APELADA
	

Ademais, os elementos nominativos (“Maria” e “Antonietta”) são dotados de baixo grau de distintividade, pois se referem não apenas a nomes comuns, mas especialmente à rainha consorte da França no final do século XVIII, cuja vida foi marcada por luxo, controvérsias e suposta indiferença aos problemas do povo francês. Embora não haja evidências diretas, é possível imaginar que a rainha poderia ter desfrutado dos “macarons”, um deleite refinado que se tornou popular durante seu reinado.

A corroborar o que ora se afirma, verifica-se que no perfil de rede social da apelante (fls. 76/77) há referência às figuras proeminentes da época, a saber:



Conquanto as partes atuem no mesmo segmento, estão sediadas em localidades diferentes (a apelante em São Paulo e a apelada em Minas Gerais), nas quais atuam, de modo que a expressiva distância geográfica que as separa e as identifica é especialmente relevante, a tornar remota a possibilidade de desvio de clientela.

Registra-se, ainda, que a apelada utiliza, desde 2014, a expressão “Maria Antonieta” (fls. 472), com atuação na fabricação de “macarons” desde 2019, enquanto a apelante, constituída em 2012 (fls. 75), apenas enviou notificação extrajudicial após anos, em dezembro de 2023 (fls. 102/105), tudo a corroborar a possibilidade de as partes conviverem pacificamente.

A compreensão do quanto aqui se está a decidir passa pelo conceito de marca.

Para Fábio Ulhoa Coelho,

as marcas são sinais distintivos, suscetíveis de percepção visual, que identificam, direta ou indiretamente, produtos ou serviços, nos termos do art. 122 da Lei nº 9.279/96” e, quando há possibilidade de confusão entre as marcas “a

proteção da marca registrada é restrita ao segmento dos produtos ou serviços a que pertence o objeto marcado. A regra do direito marcário, que se conhece por “princípio da especificidade”, tem o objetivo de impedir a confusão entre os consumidores acerca dos produtos ou serviços disponíveis no mercado. Se houver possibilidade de os consumidores os confundirem, as marcas adotadas para identificá-los não podem ser iguais ou semelhantes. (...) Destaco que duas marcas iguais ou semelhantes até podem ser registradas na mesma classe, desde que não se verifique a possibilidade de confusão entre os produtos ou serviços a que se referem. É respeitado o princípio da especificidade, em suma, sempre que o consumidor, diante de certo produto ou serviço, não possa minimamente confundi-lo com outro identificado com marca igual ou semelhante. Afastada essa possibilidade, será indiferente se as marcas em questão estão registradas na mesma classe ou em classes diferentes. (Curso de direito comercial, volume 1, 5ª ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021 – destaque ausente do original).

A doutrina sobre o tema é ainda mais expressiva, porque qualifica e classifica as marcas.

Para aquilo que aqui interessa, não se pode prescindir da abalizada lição de Lélío Denicoli Schmidt:

*As marcas evocativas, ao seu turno, são aquelas que têm alguma correção com os nomes ou qualidades dos produtos ou serviços que designam (plásticos PLASTITEK, por exemplo). As marcas evocativas são fracas e têm uma esfera menor de exclusividade, limitada à distintividade que conferem aos elementos comuns e banais que a integram. **Por essa razão, precisam tolerar a coexistência com outras marcas formadas pelos mesmos afixos ou palavras comuns. Como os elementos comuns não são suscetíveis de exclusividade, sua imitação é admitida.** Por conseguinte, as marcas fracas 'atraem a mitigação da exclusividade do*

registro' (Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos. 2 ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p.269 - destaque acrescido).

Em outra obra, Lélío Denícoli Schmidt escreve que:

à medida em que a distintividade diminui, o âmbito de proteção da marca se reduz e ela passa a ter de conviver com outras semelhantes, já que a reprodução ou imitação dos elementos de domínio comum não podem ser vedadas. (A distintividade das marcas: Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância", Ed. Saraiva, 2013, pág. 110 – destaque acrescido).

A jurisprudência corrobora a doutrina, conforme se verifica, por exemplo, de julgado do C. Superior Tribunal de Justiça, o qual entendeu que marcas evocativas ou fracas atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro e admitem a sua utilização por terceiros, especialmente porque

marcas compostas por elementos descritivos, evocativos ou sugestivos podem ser obrigadas a coexistir com outras de denominação semelhante (precedentes). A questão acerca da confusão ou associação de marcas deve ser analisada, em regra, sob a perspectiva do homem médio (homo medius), ou seja, naquilo que o magistrado imagina da figura do ser humano dotado de inteligência e perspicácia inerente à maioria das pessoas integrantes da sociedade. (REsp 1929811/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em 14/03/2023).

Adotado esse mesmo raciocínio, em outro julgado, ainda que não tão recente – a revelar que esse entendimento está consolidado na Corte –, a Ministra Nancy Andrighi concluiu que:

Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. (STJ, REsp nº 1.315.621, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 04/06/2013 e AgRg no REsp 1236353/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 03/12/2015).

Os precedentes desta Câmara Reservada de Direito Empresarial corroboram o entendimento de que a proteção dispensada às marcas mistas e evocativas é relativa e deve ser analisada casuisticamente. É o que se verifica, por exemplo, dos seguintes julgados:

APELAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL C.C. PEDIDOS DE ABSTENÇÃO DE MARCA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Apelação. Concorrência desleal c.c. pedidos de abstenção de marca e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. 1. VIOLAÇÃO DA MARCA DA APELANTE. Pedido de registro da marca mista "Feira da Gestante" indeferido para a classe referente à publicidade e propaganda. Interposição de recurso administrativo, recebido com efeito suspensivo. Corréu titular da marca mista "Feira da Gestante, do Bebê e da Criança", para a mesma classe. À depositante é garantido o direito de defender a marca. Arts. 130, III, e 212, § 1º, da Lei nº 9.279/1996. Termo fraco ou evocativo, constituído de expressão de uso comum, que pode coexistir harmonicamente com outras semelhantes. Doutrina. Os apelados não utilizam a própria marca, mas identidade visual imitando a marca depositada pela apelante, com as mesmas cores e tamanhos de fontes. Concorrência desleal e parasitária. Art. 195, III, da Lei nº 9.279/1996. Abstenção da conduta, sob pena de multa. 2. INDENIZAÇÃO POR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

DANO EXTRAPATRIMONIAL. Configuração. Concorrência desleal que dispensa a prova de efetivo prejuízo, pois in re ipsa. Jurisprudência. Arbitramento da verba indenizatória em R\$ 15.000,00. Particularidades do caso concreto. Jurisprudência. 3. CONDENAÇÃO DA AUTORA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Descabimento. Art. 80 do CPC. Conduta temerária não demonstrada. Doutrina. Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Cível 1146378-93.2023.8.26.0100; Relator: J.B. Paula Lima; 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j: 29/01/2025).

*Obrigação de não fazer cumulada com indenizatória. Alegação de uso indevido de marca. Inadmissibilidade. Autora que é titular da marca mista "Carla Farias Estética Avançada", devidamente registrada no INPI. Marca mista que está vinculada à apresentação visual, não bastando a colidência entre as expressões utilizadas pelas partes. **Utilização de nomes similares e no mesmo ramo de atividade que se apresenta insuficiente para dar embasamento à pretensão da autora.** A exclusividade, no caso específico, não se apresenta ilimitada. Além disso, as marcas das partes são compostas por seus nomes sociais (Carla Farias) e pela indicação do ramo em que atuam (Estética Avançada). A marca da ré, ainda, difere-se à da autora por conter a expressão "Sobrancelharia" em seu nome. Marca fraca, evocativa, utilizada para designar o tipo de serviço realizado sendo, portanto, de uso comum. Possibilidade de convivência simultânea. **Aspectos figurativos totalmente distintos, incluindo os tipos de letras, cores, símbolos e layout.** **Sentença observou pormenorizadamente todos os itens pendentes, portanto, em condições de sobressair.** Apelo desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1044934-43.2021.8.26.0114; Relator: Natan Zelinschi de Arruda; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j: 27/06/2024 – destaque acrescido).*

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca mista "Barra Grill Steakhouse" – Hipótese em que autora, detentora do registro da marca mista, pretende que a ré se abstenha de utilizar a expressão nominativa "Barra Grill" como título de

estabelecimento e nome empresarial – Constatação visual de que conjuntos visuais das marcas (registrada e não registrada) são distintos – Situação, ademais, em que restaurantes estão situados nas capitais de diferentes Estados da Federação (na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e na Barra Funda, em São Paulo) e possuem públicos-alvo distintos – Impossibilidade de confundir consumidores – Inibitória improcedente – Apelação desprovida. Dispositivo: negam provimento. (Apelação Cível 1053383-66.2020.8.26.0100; Relator: Ricardo Negrão; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j: 20/02/2024 - destaque acrescido).

Apelação cível – Propriedade industrial e concorrência desleal – Ação de obrigação de fazer e indenização – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Descabimento – Apelante titular da marca mista "Casa móveis BR & Decor", registrada perante o INPI – Ré que se utiliza da expressão "Casa Móveis" - Pretensão de reconhecimento da prática concorrência desleal – Impossibilidade – Inexistência de semelhança visual entre a marca mista da autora e o logotipo utilizado pela requerida – Expressão, ademais, de uso comum e evocativo, insuscetível, pois, de constituir infração marcária, risco de confusão do público consumidor ou concorrência desleal – Alegação de comprovação de confusão que não se presta ao acolhimento dos pedidos, porquanto a similitude entre o elemento nominativo não permite a intervenção jurisdicional quando se cuide de marca evocativa – Precedentes - APELO IMPROVIDO. (Apelação Cível 1001474-16.2022.8.26.0358; Relator: Jorge Tosta, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j: 31/01/2024 – destaque acrescido).

Portanto, tem-se que a marca mista da apelante é fraca e não consta tenha sido copiada e nem usada indevidamente pela apelada.

Também não há nenhuma prova nos autos de confusão entre os consumidores, a corroborar a possibilidade

de convivência pacífica entre as marcas que, estão a conviver há anos.

Como se vê, o registro da apelante confere o uso exclusivo dos elementos figurativos combinados com os nominativos, não havendo, portanto, proteção apenas para o elemento nominativo, dotado de baixo grau de distintividade que é, razão pela qual o titular deve suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes e concorrer com outras que as ostentem (ainda que no mesmo ramo de atuação).

Inexistindo aproveitamento parasitário, violação da marca ou concorrência desleal por parte da apelada, não há como e tampouco porque lhe imputar o dever de indenizar danos materiais e morais, de resto ausentes os pressupostos indispensáveis da responsabilidade civil.

Objetiva e plenamente considerada a controvérsia a partir dos fatos e dos fundamentos apresentados pelas partes, a marca mista de titularidade da apelante não está sendo usurpada, a qualquer título ou sob qualquer fundamento, pela apelada, que, por isso, não tem por que se abster de utilizar o nome empresarial em qualquer meio.

Mantém-se, portanto, a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos aqui expressos.

Honorários recursais arbitrados em 5% sobre o valor atualizado da causa, a acrescerem-se àqueles arbitrados na origem (CPC, art. 85, § 11).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Ante o exposto, **NEGA-SE**
PROVIMENTO ao recurso.

MAURÍCIO PESSOA
Relator