



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000339637

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1086374-56.2024.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante STUDIO DECORALLE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA., é apelado HOSANA DESING E DECORACAO EIRELI.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Negaram provimento ao recurso. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.

São Paulo, 5 de abril de 2025.

NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

Relator(a)

Assinatura Eletrônica

Apelação Cível n.º 1.086.374-56.2024.8.26.0100

**Apelante: STUDIO DECORALLE MÓVEIS PLANEJADOS
LTDA.**

Apelada: HOSANA DESING E DECORAÇÃO EIRELI

Comarca: SÃO PAULO

Voto n.º 56.863

Obrigação de não fazer cumulada com indenização. Direito marcário. Autora que é titular da marca mista “Studio Decoralle”, devidamente registrada no INPI. Ré que usa a marca “Decoralle Móveis Planejados”. Aspectos figurativos discrepantes, apesar de ambas possuírem um elemento nominativo comum — “Decoralle”. Marca comum configurada. Pretensão de uso exclusivo sem suporte. Coexistência das marcas em condições de sobressair, notadamente em razão da diferenciação notória entre seus “layouts” — itens figurativos. Confusão no mercado consumidor afastada. Simultaneidade de exploração das marcas observa a convivência possível. Improcedência da ação deve prevalecer. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.

1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com base na r. sentença de págs. 172/176, aclarada pelos embargos de pág. 185, que julgou improcedente ação de obrigação de não fazer, cumulada com indenização envolvendo uso de marca.

Alega a apelante que a sentença merece reforma, pois tem a proteção da marca “Studio Decoralle Planejados”, além de ter arquivado perante a Junta Comercial seus atos constitutivos em janeiro de 2022, utilizando a expressão “Studio Decoralle”, reportando-se a inúmeras fotografias. Menciona que a expressão “Studio Decoralle” tem forma distintiva para sua atividade de comércio de móveis planejados e, ainda, registro marcário perante o Instituto de Propriedade Industrial. Pontua que, apesar disso, a apelada utiliza indevidamente a expressão “Decoralle” para comercializar produtos idênticos, tanto que a ré, ora apelada, pleiteou junto ao INPI o registro de marca “Decoralle Móveis Planejados”, o qual se encontra em tramitação. Diz, assim, que houve violação marcária com concorrência desleal, ante a identidade visual dos serviços, haja vista que não há diferenças nas marcas e nos serviços em discussão, levando o consumidor médio à confusão. Ressalta a violação marcária, dando ênfase ao direito de propriedade da marca, transcrevendo trechos de textos legais diversos e expondo que as partes exploram segmentos idênticos, inclusive com o vocábulo “Decoralle”, reportando-se a outros textos legais. Salienta que a marca “Studio Decoralle” é importante para o patrimônio da apelante para individualizar um serviço, uma vez que quanto maior a imagem fixada na mente dos consumidores, maior será o poder de venda. Destaca a repressão à concorrência desleal, requerendo, afinal, o provimento do

recurso para que seja anulada a sentença e regular sequência do feito.

O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a pretensão da apelante, págs. 218/224.

É o relatório.

2. A r. sentença apelada merece ser mantida.

De início, não há que se falar em nulidade da sentença e retomada dos autos ao MM. Juízo “a quo” para regular prosseguimento do feito, vez que não foi apontada nenhuma irregularidade processual.

No mérito, o art. 123, I, da Lei nº 9.279/1996, conceitua marca de produto ou serviço como “aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”.

Além do nome, a marca também é constituída por outros elementos, como símbolos, cores, desenhos, letras etc., cuja combinação resulta na sua distinção em relação às demais.

Na hipótese, conforme se extrai dos autos, restou demonstrado que a autora é titular da marca mista “Studio Decoralle”, (processo nº 926837052), que possui o seguinte aspecto visual:



A ré, por sua vez, utiliza o seguinte logotipo para se identificar perante o mercado consumidor:



Além disso, requereu o registro de sua marca mista no INPI em 29/09/2023, que se encontra aguardando exame do mérito (processo nº 932096603).

Feitas tais considerações, cumpre ressaltar que o registro de uma marca na modalidade mista confere ao titular o uso exclusivo dos elementos figurativos combinados com os nominativos. Logo, sua proteção deve ser analisada considerando todos os seus elementos constitutivos, e não apenas o nome.

Nesse sentido:

"A marca mista é aquela constituída pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou de elementos nominativos, cuja grafia se apresente de forma estilizada. Embora, em princípio, seja admissível o registro de uma mesma marca nominativa para produtos de classes diversas, o mesmo já não se dá com as marcas mistas, pois nessas a imagem de um produto passa necessariamente para o outro na percepção visual do consumidor, ou seja, no caso de marca mista, a parte figurativa e estilizada não pode coincidir com a do produto/serviço em confronto. A proteção que o registro marcário visa a conferir ao titular da marca comercial é quanto ao seu conjunto. A despeito de o aproveitamento parasitário ser repellido pelo ordenamento jurídico pátrio, independentemente de registro, tal circunstância é de ser aferida a partir do cotejo, pelo conjunto, das marcas comerciais, sendo desimportante o elemento nominativo, individualmente considerado, sobretudo nas marcas de configuração mista, como é a que foi registrada pela autora" (STJ; REsp 1237752/PR; Quarta Turma; Rel. Min. Luís Felipe Salomão; Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi; j. 05/03/2015).

Como se vê, mediante uma simples comparação entre os dois logotipos, é possível verificar a notória distinção entre seus elementos visuais, de modo que não se há falar em violação dos direitos da autora ou concorrência desleal.

A marca da autora, ora apelante, como bem observou o MM. Juiz sentenciante, pág. 175, contém a palavra “Decoralle” acompanhada do termo “Studio”, apresentando fundo preto, letras em tons de prata e bronze, além do elemento figurativo denotando elementos de construção e arquitetura. A marca da ré, de outro lado, tem fundo branco, letras destacadas na cor laranja e outras letras menores na cor preta e não emprega elemento figurativo sobre construção, mas sim arabescos tanto na parte superior quanto inferior.

Assim, tem-se que quando a marca é do tipo mista, o uso da denominação deve se dar em conjunto com a apresentação visual, não bastando a colidência entre os nomes pelas quais são identificadas.

Além disso, não há em nome da autora registro isolado, nominativo, das expressões “Decoralle” ou “Studio Decoralle”, de modo não tem direito de defender seu uso exclusivo.

Importante ressaltar, inclusive, que o registro da marca nominativa “Decoralle” existe e está em vigor, porém em nome de terceiro:

927590557	09/08/2022		DECORALLE		Registro de marca em vigor	DECORALLE TAPETES E CARPETES LTDA	NCL(11) 27
-----------	------------	---	-----------	---	----------------------------	-----------------------------------	------------

Nesse sentido:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS”. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. AUTORA É TITULAR DE MARCA MISTA COM A EXPRESSÃO "MOGI PISOS E REVESTIMENTOS". AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO PELA MARCA MISTA DA RÉ, COM A EXPRESSÃO "ATACADÃO DOS PISOS MOGI". DIFERENÇA DOS ELEMENTOS FIGURATIVOS, NÃO HAVENDO RISCO DE CONFUSÃO DO PÚBLICO CONSUMIDOR. ALÉM DISSO, A AUTORA NÃO POSSUI DIREITO DE EXCLUSIVIDADE NO USO DAS EXPRESSÕES "MOGI", "PISOS" E "REVESTIMENTOS". EXPRESSÕES MERAMENTE DESCRITIVAS DA ATIVIDADE, E, PORTANTO, DE POUCA ORIGINALIDADE. BAIXA DISTINTIVIDADE. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO PROVIDA” (Apelação Cível 1017744-43.2021.8.26.0361; Rel. Alexandre Lazzarini; 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. 19/07/2022).

“Marca - Ação inibitória e indenizatória Decreto de improcedência - Cerceamento na produção de

provas inócua, considerada a natureza empresarial do negócio discutido e o conteúdo dos documentos disponibilizados Registro da marca realizado perante o INPI Pretensão de abstenção da expressão "Potência" do nome empresarial e marca da requerida "Potência Truck" - Expressão, no entanto, comum, quando considerada isoladamente, geradora de exclusividade limitada ou restrita Natureza mista da marca de titularidade da recorrente, com distintividade vinculada a todo conjunto gráfico Ausência de violação - Concorrência desleal, frente à conjuntura estabelecida, descaracterizada também, inclusive porque não restou comprovada a autoria de ligações telefônicas feitas com o uso de robôs que ensejaram reclamações no sítio "Reclame Aqui" Práticas ilícitas não confirmadas - Sentença mantida Honorários recursais acrescidos - Recurso desprovido” (Apelação Cível 1029150-11.2020.8.26.0001; Rel. Fortes Barbosa; 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. 22/06/2022).

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL Marca Demanda que pretende a inibição da utilização da marca "tapi brownie" pela Ré no ramo alimentício Improcedência Marca mista concedida pelo INPI,

cuja proteção deve ser compreendida para todo o conjunto, englobando os elementos nominativo e visual Hipótese concreta na qual a Ré utiliza a expressão somente como descritivo secundário de uma de suas linhas de produtos Vocábulos justapostos que, ademais, são comuns no segmento explorado Marca registrada que, por ser evocativa, é fraca Inibitória improcedente Apelação desprovida. Dispositivo: negam provimento” (Apelação Cível 1005509-29.2020.8.26.0248; Rel. Ricardo Negrão; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. 25/04/2022).

Ademais, no caso em exame, ficou demonstrado que a ré foi constituída em 2019, anteriormente à autora (20/01/2022) e que sempre utilizou a mesma denominação perante o mercado consumidor, de modo que não se pode falar em aproveitamento parasitário da marca da apelante.

Assim, conclui-se que ambas as empresas estão aptas a conviver simultaneamente, utilizando seus próprios elementos definidores, notadamente considerando que atuam em cidades distintas (São Paulo e Guarulhos) e que o simples registro da marca da autora, na modalidade mista, não enseja a exclusividade por ela pretendida.

Em decorrência do desfecho da demanda, majora-se a verba honorária para R\$ 7.000,00, em observância ao artigo 85, §§8º e



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11, do Código de Processo Civil.

3. Com base em tais fundamentos, **nega-se provimento ao apelo.**

NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR

M355