



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000335007

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível nº 1001051-59.2022.8.26.0260, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SEMHORA UNHA FRANQUIAS EIRELI, é apelado MELO E PANTALEÃO LTDA.

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "EM JULGAMENTO ESTENDIDO, POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. VENCIDOS O 3º JULGADOR (GB), QUE DECLARA, E O 4º JULGADOR (RN).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente), JORGE TOSTA, GRAVA BRAZIL E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.

São Paulo, 1º de abril de 2025.

MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Voto nº 21862

Apelação Cível nº 1001051-59.2022.8.26.0260

Apelante: Senhora Unha Franquias Eireli

Apelado: Melo e Pantaleão Ltda

Comarca: São Paulo

Juiz(a): Andréa Galhardo Palma

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO PROPRIEDADE INDUSTRIAL. VIOLAÇÃO DE MARCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Ação indenizatória com obrigação de não fazer, movida por Melo e Pantaleão Ltda. em face de Senhora Unha Franquias Eireli, visando impedir concorrência desleal e o uso indevido da marca da autora pela ré.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré se abstenha de utilizar a marca de propriedade da autora para identificar serviços de manicure, pedicure, depilação e outros serviços estéticos que sejam com esses semelhantes ou afins, em qualquer meio, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00, e para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação de sentença, e por danos morais arbitrada em R\$ 50.000,00. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformismo da ré.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em saber se a sentença é nula por ser citra petita, pelo cerceamento de defesa decorrente da incompletude da perícia e pela incompetência da justiça estadual. No mérito, para verificar se há violação de marca e concorrência desleal em desfavor da autora.

III. Razões de Decidir

Não há nulidade, porque a sentença julgou os pedidos nos limites da controvérsia, porque a perícia é completa, na medida em que observou os pontos controvertidos fixados, e porque o juízo estatal é competente para dirimir controvérsias fundamentadas em concorrência desleal, que não envolvem registro marcário propriamente dito.

Semelhanças nos conjunto-imagens adotados pelas litigantes é incontestado e perceptível por pessoas leigas, a prescindir de perícia.

Princípios da anterioridade e especificidade que favorecem a autora.

O alto potencial de confusão entre as marcas das partes foi comprovado e não há evocatividade no elemento nominativo.

Comportamento da ré, ademais, que comprova intuito

fraudulento para utilizar-se da marca da autora.

Sentença parcialmente reformada para reduzir-se o valor da indenização por danos morais.

IV. Dispositivo

Recurso parcialmente provido.

Em “*ação indenizatória c/ obrigação de não fazer com pedido liminar*”, movida por Melo e Pantaleão Ltda., em face de Senhora Unha Franquias Eireli, a r. sentença, de relatório adotado, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré se abstenha de utilizar a marca da autora para identificar serviços de manicure, pedicure, depilação e similares, em qualquer meio, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00, para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, na forma do artigo 210 da Lei 9.279/96, e por danos morais fixada em R\$ 50.000,00. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (fls. 383/389).

Embargos de declaração opostos pelas partes (fls. 393/401 e 402/404) foram acolhidos para sanar erro material e fazer constar “*que a decisão de fls. 137/139 indefere a tutela de urgência pleiteada na inicial*” (fls. 413/414).

Recorreu a ré a arguir: (i) a nulidade da sentença recorrida, por ser *citra petita*, porque ambas as partes são titulares do registro de marca; (ii) o cerceamento de defesa, porque o *trade dress* e a concorrência desleal não foram analisadas, o que gerou perícia incompleta e nula (não utilizaram o método 360°, percepção do consumidor, aparência visual, técnicas de *marketing* e elementos distintivos do mercado), sendo imprescindível a realização de nova perícia; e (iii) a incompetência

absoluta da justiça estadual. No mérito, a sustentar que é sociedade constituída em 2018, consolidada no segmento de estética, com 32 franquias, titular de registros de marcas depositados em 2018; que todas as suas marcas têm o mesmo elemento distintivo (cores branca e preta); que suas unidades adotam o mesmo padrão minimalista; que a autora adota identidade visual diferente (cores rosa e verde turquesa), com interior de estabelecimento com elementos genéricos, e atende apenas em horário comercial; que a ação foi ajuizada após três anos de coexistência das marcas; que não há confusão entre as marcas, porque os elementos são diferentes (grafia, cores, fonte, termos adicionais, jogo de palavras *etc.*), que o elemento nominativo é evocativo, com baixo grau de distintividade, e descreve o serviço oferecido; que não há danos indenizáveis. Ao final, requereu a nulidade da sentença e, no mérito, o provimento do recurso para *“excluir qualquer condenação por uso indevido da marca”* ou *“o provimento do recurso demonstrando a ausência de concorrência desleal por parte da Apelante, devido à clara diferenciação das marcas e as práticas comerciais e as marcas das partes”* ou, ainda, a redução dos danos morais, revisão dos danos materiais, e *“solicita-se também um prazo adequado para modificação de toda a rede e, no mínimo 180 dias, considerando que a Apelante não possui controle direto sobre todas as operações franqueadas, que são administradas por terceiros”* (fls. 417/488)

Recurso, preparado (fls. 497/499), foi respondido (fls. 531/552).

Distribuição por prevenção decorrente do julgamento da apelação nº 2224020-71.2022.8.26.0000 (fls. 558).□

Recurso processado com efeito suspensivo

(fls. 509/527).

Oposição ao julgamento virtual (fls. 581).

É o relatório.

Rejeita-se a arguição de a sentença recorrida ser *citra petita*.

A sentença recorrida não se subsumi ao conceito e nem aos requisitos da sentença *citra petita*, porque, independentemente de estar certa ou errada, julgou os pedidos iniciais nos limites da controvérsia instaurada e desenvolvida pelas partes. Nem mais, nem menos e nem diversamente do quanto controvertido e delimitado.

A sentença recorrida não reduziu sua fundamentação “*exclusivamente à análise do uso da marca*” (fls. 440); ela reconheceu, também, a concorrência desleal por uso indevido de “*nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências*” (fls. 385) e asseverou, expressamente, que “*o artigo 195 da mesma lei reputa como ilícito de concorrência desleal o uso indevido de insígnias alheias, incluindo-se nesta hipótese o uso indevido de trade-dress/conjunto imagem de terceiros*” (fls. 386), o que inclui, portanto, a violação à identidade visual da apelada.

Ainda que assim não fosse, eventual ausência de manifestação específica sobre o *trade dress* seria incapaz de anular a sentença recorrida, até porque, ainda que fosse constatada total distinção entre as identidades visuais (o que não é o caso), a condenação referente à violação da marca subsistiria.

Da mesma forma, rejeita-se a arguição de cerceamento de defesa fundamentada em perícia incompleta.

O objeto da perícia foi identificado na decisão saneadora conforme o ponto controvertido delimitado, a saber: “*a controvérsia recai sobre a existência de violação, por parte da ré, da marca mista de titularidade da autora. A verificação sobre a alegada prática de ato ilícito por parte da ré deverá considerar os segmentos de atuação das partes, base territorial em que exercem atividade econômica e a existência de identidade entre as marcas, considerando os aspectos nominativo, figurativo e fonético, além da distintividade da marca da autora*” (fls. 253).

Naquela oportunidade, a apelante não impugnou a questão controvertida delimitada e a ela se referiu somente após a apresentação do laudo pericial, ocasião em que o perito esclareceu:

No que toca a alegação sobre a comparação de Elementos Visuais, vale esclarecer que não se deve confundir a comparação entre o elemento visual da marca (elemento figurativo) e a comparação entre a identidade visual dos estabelecimentos (trade dress). O escopo da presente perícia está na comparação entre as marcas e os elementos que à compõe conforme registros junto ao INPI, não envolvendo o trade dress dos estabelecimentos das partes. O escopo da perícia foi bem delimitado e focado na identidade entre as marcas, considerando aspectos nominativos, figurativos e fonéticos, além da distintividade da marca da autora e considerando os nichos de mercado e territorialidade conforme constou do despacho saneador.

O perito nomeado é pessoa da confiança do Juízo, com reconhecida *expertise* (fls. 266) sobre o tema controvertido pelas partes e submetido à perícia – tanto que a nomeação (fls. 261/262)

não foi impugnada a qualquer título ou sob qualquer fundamento.

O perito cumpriu o “*munus*” nos limites da perícia para a qual foi nomeado, sendo certo, ainda, que as conclusões a que chegou estão corroboradas pelos demais elementos de prova produzidos, estão fundamentadas no laudo com as respostas aos quesitos apresentados pelas partes (fls. 283/286, 287/290, 312/350) e, ainda, estão ratificadas nos esclarecimentos prestados a partir das críticas que lhes foram feitas (fls. 369/371).

Vê-se, assim, que a perícia realizada foi e está regular, nada havendo a infirmá-la.

Não vinga a arguição de incompetência da Justiça Comum que, aqui, considerando o que e como julgou, não invadiu a competência da Justiça Federal.

O Superior Tribunal de Justiça certificou, em 14.06.2018, o trânsito em julgado do Recurso Especial nº 1.527.232/SP, representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 950, em que foi firmada a seguinte tese:

As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.

A tese do Superior Tribunal de Justiça se firmou no entendimento de que as questões que abrangem as demandas

afetas à marca e ao conjunto-imagem dos produtos, por versarem sobre pleito judicial entre particulares, compete à Justiça Comum, vez que não envolve registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, tendo em vista a não afetação ao interesse institucional da referida autarquia federal.

Sobre o tema, o eminente Desembargador Sérgio Shimura, quando do julgamento dos embargos de declaração nº 1003126-12.2019.8.26.0152/50000, observou que:

(...) a Justiça Estadual é competente para analisar alegações de prática de ato ilícito, violação ao direito de marcas e concorrência desleal, bem como pedidos indenizatórios. Veja-se que o objeto da ação se refere à prática de concorrência desleal e respectiva indenização pela prática de ato ilícito, e não de “nulidade de registro de marca”, o que dispensa a participação do INPI. Isso porque, a competência da Justiça Estadual cinge-se à deliberação sobre violação de direito marcário e respectiva indenização.

A controvérsia, aqui, não envolve a nulidade do registro de marcas, especialmente porque se reconheceu que apelante é titular do registro das marcas mistas “Semhora Unha” (registro nº 918260175, depósito em 19/09/2019 e concessão em 30/06/2020, com especificação para gestão de negócios e franquias e registro nº 918259703, depósito em 19/09/2019 e concessão em 30/06/2020, com especificação para organização de concursos de beleza e cursos livres), e que, portanto, tem o direito de usá-las nos termos e para os fins em que registradas.

Reconheceu-se, também, que a apelante não tem direito de utilizar a sua marca na mesma área de atuação da apelada, que tem registro específico da marca mista “Sen Hora unhas express” para

manicure, estética e salões e beleza (registro nº 910085889, depósito em 05/10/2015 e concessão em 14/02/2018).

Tem-se, assim, que a Justiça Estadual, ao aqui pronunciar-se sobre a ocorrência de violação marcária, preservou a competência da Justiça Federal, especialmente porque não anulou o registro da marca da apelante.

Pois bem!

Rejeitadas as preliminares, passa-se ao julgamento do mérito do recurso.

É cediço que, havendo colidência entre dois nomes empresariais ou entre um nome e uma marca, ou duas marcas, ou entre uma marca e um título de estabelecimento, o conflito resolve-se pelos princípios da especificidade e da anterioridade.

Quanto ao princípio da especificidade, por relevante, destacam-se as considerações de Fábio Ulhoa Coelho sobre o conceito de marca,

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 confundilo 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 acrescido).

Como se vê, a proteção conferida ao titular da marca se submete ao princípio da especialidade, de modo que a proteção jurídica conferida pela lei é restrita ao ramo de atividade em que o titular atua (apelante no setor de franquias e a apelada para salões de beleza e similares).

Assim, no caso, as razões expostas pela apelante não convencem, porque é inegável o potencial de confusão aos consumidores decorrente do fato de ambas as partes atuarem no mesmo ramo de atividade, qual seja: prestação de serviços de salões de beleza, notadamente de manicure.

Chama a atenção o comportamento da apelante, que evidencia o intuito fraudulento, ao insistir a utilizar uma expressão similar à da apelada no mesmo ramo mercadológico, mesmo após o reconhecimento da nulidade de registros de marcas pelo INPI.

Esses registros abrangiam, justamente, cosméticos, removedores de esmalte e produtos similares, manicure, pedicure, assessoria e informações em estética (registros nºs 918259304, 915261979 e 918260485), os quais contrariam a marca da apelada, conforme fundamentados laudos técnicos da autarquia (fls. 535/538 e 583/586)

Quanto ao critério da anterioridade do

registro (a apelada depositou a marca em 2015 e a apelante em 2019), é certo que há prioridade cronológica em favor daquela, notadamente no setor de serviços de unhas (LPI, artigo 129, § 1º).

Nesse sentido, o laudo pericial complementar bem destacou que:

No mesmo passo a alegação de que a marca da Requerente pode confundir os clientes da Requerida é grave e inócua distorção do teor do laudo. Se duas marcas são semelhantes ao ponto de gerar confusão, associação ou conexão, levando o consumidor a erro, a marca levada a registro primeiro goza de prioridade e com o deferimento de seu registro, passa a ter direito de exclusividade no caso objeto da perícia a marca da Requerente tem precedência desde outubro de 2015, enquanto as marcas da Requerida foram registradas apenas em setembro de 2019, invalidando o argumento da Requerida. Se há possibilidade de confusão, associação ou conexão, levando o consumidor a erro, a prioridade é de quem primeiro levou a Registro, ou seja, da Requerente. Nenhum ponto trazido sob este tópico altera a conclusão objetiva do laudo apresentado (fls. 370 - destaque acrescido).

A apelada foi constituída em 2015 em Uberlândia/MG (fls. 34/36), com atividade econômica principal para cabeleireiro, manicure e pedicure, com depósito da marca mista “Sem Hora Unhas Express” realizado em 2015 (fls. 39/40).

A apelante, por sua vez, foi constituída em 2018, em Mogi das Cruzes/SP (fls. 37/38), para atuação na mesma atividade econômica da apelada, com depósitos das marcas mistas realizados em 2018 e 2019.

Disso resulta, então, que, sob qualquer aspecto em que analisada a controvérsia (princípios da anterioridade e da

especificidade), a apelada tem assegurado o uso exclusivo da marca em todo o território nacional. Essa exclusividade, no entanto, foi contrariada pela apelante, em concorrência desleal, especialmente a partir da expansão da sua franquia para diversos Estados.

Quanto aos elementos figurativos da marca, registra-se que, apesar de apresentarem imitação gráfica sem cópia servil, há semelhança fonética expressiva, capaz de gerar, sim, confusão prejudicial à apelada, a violar a propriedade industrial e a abalar a imagem e reputação da titular do registro marcário, conforme se depreende da comparação a seguir:

MARCA REGISTRADA DA APELANTE	MARCA REGISTRADA DA APELADA
	

Nesse ponto, ressalta-se a conclusão inserta no laudo pericial, após estudo comparativo minucioso das marcas (objeto da perícia, teste 360°, grau de distintividade intrínseca da marca, grau de semelhança da marca, legitimidade e fama do suposto infrator, tempo de convivência das marcas no mercado, espécie dos produtos em cotejo, especialização do público-alvo e diluição), a saber:

*Após o estudo detalhado demonstrado no presente Laudo e considerando todos os elementos previamente elencados, identifica-se que as marcas em questão, além de apresentar alto grau de semelhança, tanto no critério gráfico, quanto fonético, atuam no mesmo segmento mercadológico. Esta combinação cria um cenário de **ALTA PROPENSÃO À CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO POR PARTE DOS CONSUMIDORES**. A situação se agrava ainda mais ao levarmos em conta a expansão de unidades da Requerida enquanto franqueadora.*

*Dessa forma, não apenas identificamos, mas enfatizamos categoricamente que o uso da marca “SEMHORA UNHA” por parte da Requerente, ainda que registrada junto ao INPI, representa inequívoca **VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE EXCLUSIVIDADE DA REQUERENTE**. Dentro desta perspectiva, é inconteste a conclusão de que **A MARCA ADOTADA PELA REQUERIDA INFRINGE, POR REPRODUÇÃO, A MARCA DE TITULARIDADE DA REQUERENTE**, comprometendo seus direitos e interesses (fls. 334/335).*

Como se vê, não há dúvidas sobre a violação perpetrada pela apelante.

Essa conclusão, ademais, atentou para os critérios que a jurisprudência entende devem ser observados, os quais se expressam, por exemplo, no seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

O exame da existência de confusão ou de associação de marcas deve ter como parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio (homo medius), ou seja, do ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que não afasta avaliação diferenciada a depender do grau de especialização do público-alvo do produto ou do serviço fornecido. (REsp 1336164/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4 Turma, j. em 07/11/2019).

Não há evocatividade do elemento nominativo da marca, porque, dada a semelhança entre os elementos nominativos (“sen hora unhas express” e “semhora unhas”), há potencial risco de associação indevida, agravada, ainda mais, pela notoriedade da congruência sonora e no uso de expressões fantasiosas que remetem ao mesmo significado, qual seja, o tratamento das unhas sem planejamento ou horário fixo.

Em relação ao *trade dress*, melhor sorte também não assiste à apelante, porque a igualdade dos conjunto-imagens adotados pelas litigantes é perceptível por pessoas leigas, a prescindir de análise pericial.

É o que se verifica das imagens correspondentes, cujas cores semelhantes são capazes de induzir o público consumidor a achar que se trata da mesma prestadora de serviços, a saber:



Nesse sentido, para dizer-se o mínimo, é

inegável ter havido indevida apropriação ideológica, o que só agrava o agir da apelante.

Caracterizado, sob qualquer aspecto em que analisado, o aproveitamento parasitário, é necessária a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em relação aos danos propriamente ditos, merecem destaque as tradicionais, mas nem por isso ultrapassadas, lições de Gama Cerqueira, segundo as quais,

a prova dos prejuízos, nas ações de perdas e danos, merece, entretanto, especial referência. Esta prova, geralmente difícil nos casos de violação de direitos relativos à propriedade industrial, é particularmente espinhosa quando se trata de infração de registros de marcas, não podendo os juízes exigi-la com muita severidade. Os delitos de contrafação de marcas registradas lesam forçosamente o patrimônio de seu possuidor, constituindo uma das formas mais perigosas da concorrência desleal, tanto que as leis, em todos os países, destacam-na como delito específico. Frequentemente, porém, verifica-se que, não obstante a contrafação, os lucros do titular da marca não diminuem, mantendo-se no nível ou na mesma progressão, não sendo raros os casos em que se verifica o seu aumento. Não se deve concluir, entretanto, só por esse fato, que a contrafação não tenha causado prejuízos, porque estes não se revelam, necessariamente, na diminuição dos lucros ou na sua estabilização em determinado nível. O que o bom senso indica é que o dano da marca realizaria lucros ainda maiores, se não sofresse a concorrência criminosa do contrafator. É preciso ter em vista que, reproduzindo ou imitando a marca legítima, o contrafator, graças à confusão criada para iludir o consumidor, consegue vender os seus produtos, o que leva à presunção de que as vendas por ele realizadas teriam desfalcado o montante das vendas do dono da marca.

Por outro lado, o titular do registro vê-se obrigado a tomar providências especiais para neutralizar os efeitos da concorrência criminosa, prevenindo a sua clientela e

intensificando a propaganda dos seus artigos, dispensando maiores cuidados ao setor ameaçado de sua indústria ou comércio. Mas, se pelas suas oportunas medidas, ou pela sua diligência e trabalho, consegue atenuar ou mesmo anular os prejuízos resultantes da contrafação, esse fato não deve ser interpretado em benefício do infrator, para isentá-lo de responsabilidade, sob o especioso fundamento de não ter havido prejuízos, permitindo-lhe, ainda, locupletar-se com os frutos de sua ação criminosa.

A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente, condenando-se o réu a indenizar os danos emergentes e os lucros cessantes (CC, art. 1.059), que se apurarem na execução.

E não havendo elementos que bastem para se fixar o quantum dos prejuízos sofridos, a indenização deverá ser fixada por meio de arbitramento, de acordo com o art. 1.553 do CC.

De outra forma, raramente o dono da marca contrafeita logrará obter a condenação do infrator, nem a reparação dos danos resultantes da contrafação, a qual, na grande maioria dos casos, se limita ao pagamento das custas e de honorários de advogado, os quais, por sua vez, são parcamente arbitrados pelo juiz ficando quase sempre abaixo do que realmente o autor despendeu para defender a sua marca. (Tratado de Propriedade Intelectual, vol. 2, 3ª ed., p. 1.129-1.131 – destaque ausente do original).

Fica claro, portanto, que os danos materiais são presumidos, uma vez que

a interpretação doutrinária e jurisprudencial é no sentido de que a reparação material do ato de violação da propriedade industrial e/ou concorrência desleal não está condicionada à efetiva comprovação do dano, nem à imediata demonstração de sua extensão. Isso porque a prova da violação do direito marcário é bastante difícil, logo, comprovada a usurpação da marca, presumem-se os danos materiais, consequência natural

da confusão entre os estabelecimentos e do desvio de clientela. (AC nº 1052751-11.2018.8.26.0100, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Araldo Telles, j. 17/12/2019, DJe 17/12/2019; no mesmo sentido: AC nº 1087758-64.2018.8.26.0100, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 11/12/2019, DJe 12/12/2019).

Conforme constou da sentença recorrida, não há, aqui, como quantificar-se o valor da indenização, sendo necessária a liquidação correspondente, a qual será feita levando-se em consideração o artigo 210 da Lei n. Lei nº 9.279/96.

Esse, aliás, é o entendimento e o critério adotados por esta Câmara Especializada, conforme se verifica, por exemplo, dos seguintes julgados:

*Marca – Violação – Ação inibitória e indenizatória – Importação de mercadoria – Produtos apreendidos pela Receita Federal - Contrafação caracterizada – Proibição de fabricação e comercialização dos produtos enfocados - **Danos materiais a serem apurados em liquidação por arbitramento** – Tarifação fixada nos arts. 208 e 210 da Lei 9.279/1996 - Danos morais consumados – Valor arbitrado com adequação – Honorários recursais - Apelo desprovido (TJSP; Apelação Cível 1001191-93.2022.8.26.0260; Relator: Fortes Barbosa; 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j: 28/01/2025 - destaque acrescido).*

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. VIOLAÇÃO DE MARCA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida a se abster de utilizar a expressão "Zincopro", bem assim ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. As recorrentes alegam falta de fundamentação da sentença e inexistência de concorrência desleal devido à vulgarização do termo "zinco". II. Razões de Decidir

*Complementação de preparo desnecessária. Incidência sobre o valor da condenação. Art. 4º, II, §§ 1º e 2º, da Lei Estadual nº 11.608/2003. A sentença está suficientemente fundamentada, respeitando o art. 93, IX, da CR, não havendo nulidade. A marca nominativa "Zincopro" é protegida, e a utilização pela requerida configura violação, afastada a afirmada vulgarização ou a baixa distintividade. As partes atuam em idêntico segmento de mercado e a associação de outra expressão pelas apeladas não elimina o risco de confusão. Jurisprudência. O uso indevido de marca dispensa a prova de efetivo prejuízo, pois in re ipsa. Doutrina e jurisprudência. **Danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença. Art. 210 da Lei nº 9.279/1996.** Enunciado VIII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do E. TJSP. Danos morais arbitrados em R\$ 20.000,00, valor aquém do entendimento jurisprudencial para hipótese. Descabida a reformatio in pejus, uma vez que a autora não se insurgiu contra o valor. III. Dispositivo Recurso desprovido (TJSP; Apelação Cível 1064636-12.2024.8.26.0100; Relator: J.B. Paula Lima; 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j: 10/01/2025 – destaque acrescido).*

Reconhecidos o uso indevido da marca e a prática de concorrência desleal, os danos morais também são presumidos, uma vez que os efeitos danosos são conhecidos.

É que, verificada a violação marcária, tanto a reputação quanto a imagem do titular da marca são atingidas, até porque há muito se consolidou o entendimento – que, inclusive, está positivado no artigo 52 do Código Civil – de que os direitos a personalidade – e a proteção que lhes é dispensada – são extensíveis às pessoas jurídicas.

São inúmeros os precedentes do Superior Tribunal de Justiça Tribunal no sentido de que os danos morais são presumidos nos casos como o ora em julgamento, dentre os quais os seguintes:

Por sua natureza de bem imaterial, é insito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca. A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais. 5. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral (...). (REsp nº 1.327.773/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 28/11/2017, DJe de 15/02/2018 – destaque ausente do original).

*PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca mista "Espressione" – Máquinas de café – Hipótese em que Ré continuou se apresentando como assistência técnica autorizada da Autora depois de finda a relação de parceria – Inadmissibilidade – Concorrência desleal configurada – Inibitória procedente – Apelação desprovida. PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Lucros Cessantes – Marca mista "Espressione" – Máquinas de café – Hipótese em que Ré continuou se apresentando como assistência técnica autorizada da Autora depois de finda a relação de parceria – Confusão entre consumidores comprovada – Potencial prejuízo material demonstrado – Indenizatória procedente – Apelação desprovida. PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Dano moral – Marca mista "Espressione" – Máquinas de café – Hipótese em que Ré continuou se apresentando como assistência técnica autorizada da Autora depois de finda a relação de parceria – **Concorrência desleal configurada – Dano moral presumido** – Indenizatória procedente – Apelação desprovida. Dispositivo: negam provimento. (TJSP; Apelação Cível 1000356-80.2022.8.26.0042; Relator: Ricardo Negrão; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j: 03/12/2024 – destaque acrescido).*

Sendo, pois, presumido o dano moral, há necessidade, agora, de quantificar-se o valor da indenização correspondente.

É sabido que o valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado em montante suficiente para desestimular o seu causador de reiterar na prática do ato que os gerou, sem, no entanto, despertar na vítima o interesse argentário de, à custa deles, enriquecer-se indevidamente.

O arbitramento deve, então, equilibrar e satisfazer todos os interesses subjetivos presentes e cotejados (da vítima e do agressor), a concretizar as finalidades pedagógica e reparadora consentâneas à indenização em questão.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior ensina que

não se deve impor uma indenização que ultrapasse, evidentemente, a capacidade econômica do agente, levando-o à ruína. Se a função da reparação do dano moral é o restabelecimento do 'equilíbrio nas relações privadas', a meta não seria alcançada, quando a reparação desse consolo espiritual à vítima fosse à custa da desgraça imposta ao agente. Não se pode, como preconiza a sabedoria popular, 'vestir um santo desvestindo outro'. (...) a fixação do montante da indenização há de ser feita à luz do 'prudente arbítrio do juiz, tendo em conta certos requisitos e condições, tanto da vítima quanto do ofensor. Especialmente, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também daquele que comete o ilícito'. Só assim, ter-se-á observado o critério de justiça, de bom senso e de exequibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor. (Dano moral, 8ª ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 46).

Aqui, a indenização arbitrada na origem

comporta adequação, porque os R\$ 50.000,00 são excessivos.

A apelada, de fato, tem atuação limitada – ainda que haja a pretensão de se expandi-la – de modo que, apesar de ter sido vítima de comprovada concorrência desleal, o valor da indenização gera-lhe vantagem que pode ser considerada indevida.

Aqui, portanto, consideradas as específicas circunstâncias do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reduz-se o valor da indenização para R\$ 10.000,00.

Finalmente, nada há a modificar quanto ao prazo para cumprimento da tutela e quanto à multa.

O prazo é suficiente, ainda mais considerando que este recurso se processou com efeito suspensivo.

Não há razão para limitar-se a multa, até porque eventual excesso será aferido no momento da execução, caso ela venha a incidir.

Eis por que, o inconformismo da apelante prospera apenas para reduzir-se o valor da indenização por danos morais, mantida a r. sentença recorrida, quanto ao mais, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, **DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO** ao recurso.

MAURÍCIO PESSOA
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 1001051-59.2022.8.26.0260

APELANTE: SEMHORA UNHA FRANQUIAS EIRELI

APELADA: MELO E PANTALEÃO LTDA

COMARCA: SÃO PAULO

JUÍZA PROLATORA: ANDRÉA GALHARDO PALMA

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. VIOLAÇÃO DE MARCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame. Ação indenizatória com obrigação de não fazer movida por Melo e Pantaleão Ltda. contra Senhora Unha Franquias Eireli, visando impedir suposta prática de ato de concorrência desleal e uso indevido de marca. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré se abstenha de usar o termo "SEM HORA" (SEN HORA) que integra a sua marca mista "SEM HORA UNHA", por entender que houve imitação parcial da marca "SEN HORA UNHA EXPRESS" da autora, condenou-a ao pagamento de indenização por danos materiais e morais (R\$ 50.000,00).

II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em saber se a sentença é nula por ser *citra petita*; se houve cerceamento de defesa decorrente da incompletude da perícia. No mérito, para verificar se há violação de marca e prática de ato de concorrência desleal por parte da ré.

III. Razões de Decidir. O laudo pericial indicou alta propensão à confusão entre as marcas, mas não comprovou má-fé ou danos efetivos causados pela apelante. A decisão judicial que outorga monopólio de uso exclusivo a elemento nominativo de marca mista tem natureza constitutiva, operando efeitos *ex nunc*, não justificando condenação por concorrência desleal sem análise criteriosa das circunstâncias. A jurisprudência do STJ e das Câmaras de Direito Empresarial do TJSP reforça que a proteção ao elemento nominativo de marca mista deve ser compreendida para o conjunto, não garantindo proteção isolada ao elemento nominativo. A ausência de má-fé da apelante afasta a prática ilícita e a condenação por danos morais e materiais. Mero exercício da livre iniciativa e exercício regular

de direito.

IV. Dispositivo e Tese. *Dispositivo* : Recurso parcialmente provido para manter a abstenção de uso da marca pela apelante, mas afastar a condenação por danos morais e materiais. *Tese de julgamento*: 1. Jurisprudência das CRDEs e do C. STJ que é uníssona em dizer que a marca mista é protegida somente pelo conjunto formado pela união dos elementos nominativos e figurativos. 2. Por questão de lógica e segurança jurídica, a decretação de exclusividade do uso de elemento nominativo de marca mista deve ser entendida como decisão judicial constitutiva de direitos, operando efeitos *ex nunc*. 3. Ordem de abstenção de uso de marca que não implica em correlata condenação por ato de concorrência desleal. 4. Condenação por danos que requer análise criteriosa das circunstâncias fáticas, as quais demonstrem a prática de ato de concorrência desleal. 5. "O direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal" previstos na Lei n. 9.279/96 pressupõe incidência da hipótese tipificada na data de sua ocorrência.

Legislação Citada: LPI, arts. 195, 207, 208, 209. CF/1988, art. 170. CC, art. 188, I.

Jurisprudência Citada: TJSP, Apel. n. 1042179-54.2022.8.26.0100, Rel. Des. Ricardo Negrão, j. 24.09.2024; TJSP, Apel. n. 1029033-39.2022.8.26.0554, Rel. Des. Grava Brazil, j. 15.08.2024; TJSP, Apel. n. 1079844-75.2020.8.26.0100, Rel. Des. Grava Brazil, j. 14.06.2024; TJSP, Apel. n. 1121554-41.2021.8.26.0100, Rel. Designado: Grava Brazil, j. 05.03.2024; TJSP, Apel. n. 1011317-80.2021.8.26.0506, Rel. Des. Grava Brazil, j. 09.12.2024; TJSP, Apel. n. 1077620-33.2021.8.26.0100, Relator Designado: Grava Brazil, j. 14.11.2023.

VOTO Nº 39609

1. Trata-se de sentença que, em ação inibitória c.c. indenizatória (suposto uso indevido de marca), ajuizada por MELO E PANTALEÃO LTDA. contra SEMHORA UNHA FRANQUIAS EIRELI., julgou procedente a ação. Confira-se fls. 383/389.

Adota-se o relatório do e. Relator Prevento.

O culto Relator Sorteado dá provimento em parte ao recurso, por meio de r. voto, que recebeu a seguinte ementa:

"DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO PROPRIEDADE INDUSTRIAL. VIOLAÇÃO DE MARCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Ação indenizatória com obrigação de não fazer, movida por Melo e Pantaleão Ltda. em face de Senhora Unha Franquias Eireli, visando impedir concorrência desleal e o uso indevido da marca da autora pela ré.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré se abstenha de utilizar a marca de propriedade da autora para identificar serviços de manicure, pedicure, depilação e outros serviços estéticos que sejam com esses semelhantes ou afins, em qualquer meio, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00, e para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação de sentença, e por danos morais arbitrada em R\$ 50.000,00. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformismo da ré.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em saber se a sentença é nula

por ser citra petita, pelo cerceamento de defesa decorrente da incompletude da perícia e pela incompetência da justiça estadual. No mérito, para verificar se há violação de marca e concorrência desleal em desfavor da autora.

III. Razões de Decidir

Não há nulidade, porque a sentença julgou os pedidos nos limites da controvérsia, porque a perícia é completa, na medida em que observou os pontos controvertidos fixados, e porque o juízo estatal é competente para dirimir controvérsias fundamentadas em concorrência desleal, que não envolvem registro marcário propriamente dito.

Semelhanças nos conjunto-imagens adotados pelas litigantes é inconteste e perceptível por pessoas leigas, a prescindir de perícia.

Princípios da anterioridade e especificidade que favorecem a autora.

O alto potencial de confusão entre as marcas das partes foi comprovado e não há evocatividade no elemento nominativo.

Comportamento da ré, ademais, que comprova intuito fraudulento para utilizar-se da marca da autora.

Sentença parcialmente reformada para reduzir-se o valor da indenização por danos morais.

IV. Dispositivo

Recurso parcialmente provido."

Ouso divergir.

É o relatório do necessário.

2. A controvérsia recursal diz respeito a verificar se a anterioridade do registro da **marca mista**¹ "**SEN HORA UNHAS EXPRESS**"

<  > da apelada, pode obstar o uso de

semelhante expressão para compor a **marca mista** "**SEM HORA**

UNHA" <  >, da apelante, em razão da suposta

identidade entre o termo que compõe a parte nominativa da marca da apelada < **SEN HORA** >, face ao termo que compõe a parte nominativa da marca da apelante < **SEMHORA** >, porquanto incontroverso que ambas atuam no ramo voltado a prestação de serviços de manicure, pedicure e afins.

O e. Relator Prevento cancelou o desfecho adotado pelo juízo de origem, que, ao julgar procedente a demanda, condenou a ré, ora apelante, a se abster "de utilizar indevidamente a marca de propriedade da autora para identificar serviços de manicure pedicure, depilação e demais outros serviços estéticos que sejam com esses semelhantes

¹ Segundo o Manual de Marcas do INPI, a marca mista é um " sinal constituído pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou mesmo apenas por elementos nominativos cuja grafia se apresente sob forma fantasiosa ou estilizada." Disponível em: https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca – acesso em 28.03.2025.

ou afins"(fls. 389), sob pena de multa, além da condenação por danos morais, no valor de R\$ 50.000,00, e danos materiais a serem apurados, em liquidação, apenas reduzindo o valor do dano moral para R\$ 10.000,00.

Para tanto, pautaram-se no laudo pericial de fls. 312/350 e 369/372, que, após o cotejo técnico entre as marcas em litígio concluiu pela "alta propensão à confusão ou associação por parte dos consumidores." (fls. 385).

Não é sobre a conclusão acima que a presente divergência se apresenta, posto que este julgador não discorda da posição adotada pelo experto do juízo, porquanto, de fato, há alta possibilidade de confusão do público consumidor, ante à similitude fonética e gráfica das expressões, somada à franca expansão da rede de atendimento da apelante (fls. 50/66). No mais, houve indeferimento do seu pedido de registro de marca justamente por conflitar com a marca da apelada, no nicho de mercado voltado para manicure e afins (fls. 110), circunstância que reforça a necessidade de confirmação da sentença², nesse ponto.

Ademais, constata-se que o perito do juízo, com muita propriedade, analisou todos os aspectos que lhe foram confiados, inclusive, de maneira consentânea com a problemática que lhe fora trazida, concluiu que, embora haja potencial probabilidade de

² Nesse sentido: Apel. 1029033-39.2022.8.26.0554; Apel. 1040575-58.2022.8.26.0100; Apel. 1079844-75.2020.8.26.0100; Apel 1110221-92.2021.8.26.0100; Apel. 1121554-41.2021.8.26.0100.

confusão entre as marcas, que as provas indicam a boa-fé da apelante e que não há indícios de que esta tenha causado danos efetivos à apelada.

Desse modo, frente ao cenário que se descortina, conclui-se que, embora seja o caso de deferir a ordem de abstenção do termo em disputa, não é o caso de condenação por danos.

Explica-se.

De fato, o que se busca é a apresentação de pontual divergência, trazendo a debate, na verdade, uma **reflexão**, no que se refere ao ressarcimento pelos danos causados – moral e material - nos casos em que se reconhece o direito ao **excepcional monopólio sobre elemento nominativo de marca mista**.

O mote da presente fundamentação volta-se para a seguinte lógica: se a proteção ao elemento nominativo de marca mista é excepcional, por questão de segurança jurídica e por lógica, a condenação ao ressarcimento pelos danos morais e materiais por infração a este atributo da marca também deve ser excepcional, a partir da análise criteriosa dos fatos e provas apresentados, porquanto só há que se falar em infração marcária após pronunciamento judicial que chancela ao titular de marca mista o referido e excepcional monopólio.

Dessarte, a solução que ora se propõe se volta para os efeitos da decisão judicial, que, via de regra, devem se operar ex

nunc, pois, nessas situações, a deliberação tem **natureza constitutiva de direito**, eis que a jurisprudência das Colendas Câmaras de Direito Empresariais são uníssonas em afirmar que, nas palavras do eminente Desembargador Ricardo Negrão³, em se tratando de marca mista a "proteção deve ser compreendida para todo o conjunto, englobando os elementos nominativo e visual", ou nos judiciosos dizeres do eminente Relator Prevento⁴ "**a marca mista [...] não garante proteção ao elemento nominativo isoladamente.**"

Tal posicionamento, inclusive, decorre da jurisprudência do C. STJ, o qual assevera que é "**desimportante o elemento nominativo, individualmente considerado, sobretudo nas marcas de configuração mista.**"⁵.

Nota-se que o juízo de origem, com a devida vênia, seguiu comportamento há muito utilizado pela grande maioria dos julgadores, em primeiro e segundo graus – e aqui reside o ponto nevrálgico da presente divergência – no que diz respeito à indissociável relação entre a ordem de abstenção de uso decorrente de violação marcária ou potencial violação (como no presente caso) e a [des]necessária condenação por ato de concorrência desleal, e seus consectários (danos morais e materiais), cuja incidência, na esfera cível, para fins de ressarcimento patrimonial, decorre da interpretação conjunta dos arts. 195, 207, 208 e 209, todos da LPI.

³ TJSP, Apelação Cível n. 1057933-29.2023.8.26.0576, j. em 11.03.2025.

⁴ TJSP, Agravo de Instrumento n. 2386999-09.2024.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. em 04.02.2025.

⁵ REsp 1.237.752/PR, 4ª T., Rel. para o Acórdão Min. Marco Buzzi, j. em 05.03.2015.

Ocorre que a ordem de abstenção de uso de marca não precisa, necessariamente, ser acompanhada da constatação de que a parte agiu com "ato de concorrência desleal", o qual, como dito, é a conduta ilícita ensejadora do dever de ressarcimento, conforme dispositivos legais acima mencionados, em especial, ao que diz com a outorga judicial de direito à utilização exclusiva de elemento nominativo de marca mista, cuja verificação, na esmagadora maioria dos casos, não dispensa a instrução probatória, ou seja, o devido processo legal⁶ - situação que sinaliza para o desconhecimento por parte do demandado quanto à [i]lícitude do seu comportamento e para natureza constitutiva do comando judicial em questão.

Não por outro motivo, que, no presente caso, houve a necessidade de realização de perícia, não havendo deferimento de tutela em favor da apelada (fls. 137/139), inclusive, com a concessão de efeito suspensivo à tutela deferida, na sentença, pelo e. Des. Prevento (autos n. 2158316-43.2024.8.26.0000), o qual citou, inclusive, trechos do instrumento n. 2224020-71.2022.8.26.0000 interposto pela apelada contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência:

"Depreende-se da petição inicial que **a causa de pedir da ação originária está amparada, sobretudo, na alegada violação da marca mista** 'Sen Hora unhas express', registrada em favor da agravante pelo INPI em 14.02.2018,

⁶ Cite-se como exemplo o AI n. 2357773-56.2024.8.26.0000 desta C. SCRDE.

ante a alegada utilização indevida, por parte da agravada, da marca 'SEM HORA unha'.

Ocorre que, conforme muito bem observou o eminente Desembargador Fortes Barbosa, quando do julgamento da apelação cível nº 1011535-07.2017.8.26.0100, '(...) Em se tratando de uma marca mista, a funcionalidade da propriedade industrial está vinculada a uma percepção visual complexa, que ultrapassa a utilização de um vocábulo isolado e opera distintividade a parte de uma soma, e não de um elemento isolado' (1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 17/04/2019).

No caso em tela, **não se verifica, de plano, a imitação de elementos figurativos da marca mista de titularidade dela; ao contrário, ao que que tudo indica, há diferença gráfica e visual entre os sinais**, a infirmar, ao menos por ora, a alegada ausência de distintividade dos respectivos conjuntos, conforme se depreende da comparação das duas marcas que se faz abaixo" (fls. 259, do referido pedido efeito suspensivo à apelação – destaques originais e sublinhado original).

Traçadas essas considerações e voltando novamente para os fundamentos da sentença recorrida, observa-se que o juízo de origem, após constatar a "alta propensão à confusão ou associação por parte dos consumidores", em ato contínuo, arremata asseverando que "assim, *impositivo* se faz o reconhecimento de que a ré infringiu direitos da autora tutelados pela Lei de Propriedade Industrial e, consequentemente,

incorreu em *prática de concorrência desleal*, incidindo na conduta prevista no inciso V do artigo 195, da Lei 9.279/1996." (fls. 385) – como se o comando judicial que determina a ordem de abstenção de uso de signo, reconheça, por si só, a prática ilícita indenizável.

Contudo, a ordem de abstenção é um comando processual para o fim de se atingir um objetivo – evitar danos à propriedade industrial e à concorrência *lato sensu* (art. 209, §1º, da LPI) - executável sob o rito do art. 536, §1º, do CPC, e a prática de ato de concorrência desleal é tipo penal (art. 195, da LPI), ou seja, uma conduta, aferível, caso a caso – note-se, são coisas diversas que podem e devem subsistir uma independente da outra.

É compreensível que se faça essa indevida correlação, pois, a **devida separação entre ordem de abstenção de uso de marca e ato de concorrência desleal é conduta árdua**, a exigir do julgador uma **análise mais aprofundada e reflexiva das provas e fatos apresentados**, somado ao fato de que a concorrência desleal, malgrado seja muito citada, em matéria de propriedade industrial, não possui uma definição simples e perfeita, eis que "a realidade excede os conceitos", nos dizeres do eminente doutrinador Gama Cerqueira⁷, tornando a concorrência desleal um tipo aberto, o qual abarca "*qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos* em matéria industrial ou comercial" (art. 10, bis, 2, da Convenção da União de Paris), ou, no jargão popular,

⁷ *apud* IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. *in* *Comentários à lei de propriedade industrial*. Rio de Janeiro: 2013. 3ª ed. p.443

qualquer tipo de "truque sujo"⁸, sendo o mais famoso deles o "emprego de meio fraudulento", para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem". (art. 195, III, da LPI) – tipo, diga-se, também aberto, pois, o que seria "meio fraudulento?".

Sendo assim, os julgadores, até com certa razão, e para facilitar a subsunção do fato descrito à condenação de cunho patrimonial, entendem que basta para configuração de "ato de concorrência desleal" a mera constatação sobre a ocorrência de uma situação na qual alguém deve ser impedido de usar o elemento nominativo de uma marca mista alheia - como se esta circunstância fosse *sine qua non* para o reconhecimento da prática desonesta.

Vale dizer, hoje, para quase totalidade de magistrados, se alguém não pode usar uma marca, porque conflita com marca de terceiro, esse alguém é um contrafator praticante de ato de concorrência desleal e terá que recompor os danos morais, que serão presumidos, e os danos materiais, que deverão ser liquidados.

Contudo, do ponto de vista da segurança jurídica e do que seria uma prática [in]justa, as coisas não se mostram tão simples assim.

Verifica-se que sentença carrou à apelante o

⁸ Os "truques sujos" ou *dirty tricks* é o exemplo trazido no livro *Comentários à lei de propriedade industrial*, do IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. Rio de Janeiro: 2013. 3ª ed. p.444, e que foi utilizado por insigne professor americano para o fim de definir a um aluno o que seria o conceito de concorrência desleal.

pagamento do montante de R\$ 50.000,00, por conta dos "danos morais" *causados* , sem que se tenha, com a devida vênia, tecido uma linha sequer quanto ao "uso desonesto" do termo em disputa ou porque se trata de um "truque sujo" da apelante, a justificar a condenação por ato de concorrência desleal – que é crime, inclusive.

Esse proceder é deletério e injusto, pois não enfrenta, de maneira adequada a ocorrência efetiva do "ato de concorrência desleal", o qual, repisa-se, não precisa, necessariamente, ser consequência de uma ordem de abstenção de uso de marca.

Em outras palavras, nas hipóteses em que se reconhece o monopólio do elemento nominativo da marca mista, deve-se perquirir se é caso de ser admitido o dano como mera consequência desse reconhecimento ou se as condições em que se deu esse reconhecimento implicam na configuração da concorrência desleal, com efeito *ex tunc* .

No entender deste julgador, quando a exclusividade do uso decorre de ato judicial constitutivo do direito de exigir a abstenção, não se cogita de pretérita concorrência desleal e, consequentemente, do dano *in re ipsa* , que somente se caracterizará a partir da violação do descumprimento da ordem de abstenção.

Veja-se, voltando os olhos para o caso em exame, que

o perito do juízo, a despeito a verificação de "alta propensão à confusão ou associação por parte dos consumidores." (fls. 385), bem observou que "muito embora a cronologia favoreça a Requerente, **não há elementos nos autos que possam comprovar a má-fé, a intenção da Requerida, ou ainda qualquer benefício que ela tenha experimentado como decorrência da identificada contrafação.**" (fls. 326) "[...] entendemos que apesar do elevado grau de semelhança, **os elementos disponíveis nos autos não permitem afirmar que já tenha ocorrido uma efetiva confusão, conexão ou associação entre as marcas sob estudo.**" (fls. 328).

Essas conclusões ficam corroboradas pelo fato de que as empresas litigantes fornecerem serviço cuja pessoalidade é inerente - serviços de manicure e afins – sendo certo que a empresa apelante se situa, em Mogi das Cruzes/SP (fls. 38) e a empresa apelada, em Uberlândia/MG (fls. 34), havendo somente potencial confusão do consumidor ante à franca expansão da rede de franquias da apelante para todo Brasil.

No mais, há certa evocatividade (mesmo que distante) do trocadilho "SEN HORA", pois estamos falando de serviços de manicure "sem hora marcada" – o que fez com o perito não dissesse que o signo é "distintivo" (termo usual para definir o grau de proteção de uma marca), mas, que ela "goza de suficiente *peculiaridade*" (fls. 321), pois ele traz a ideia de "conceito de brevidade ou de não se perder tempo." (fls. 320).

Outrossim, não se olvida da existência, em favor da

apelante, do registro da sua marca, no INPI, (**processo n. 918259304**)⁹, em ramo afim ao aqui tratado, voltado, grosso modo, à "adesivos para enfeitar unhas; Esmalte para unhas; Produtos para o cuidado das unhas; Unhas postiças; Removedores de esmalte de unhas; Brilho para unhas [glitter]; Cola para unha artificial; Acetona (removedor de esmalte de unhas);" e cuja nulidade administrativa somente ocorreu em **09.01.2024**, alguns dias antes da prolação da sentença.

Finalmente, também não se diga que a apelante imita o *trade dress* da apelada, posto que este não foi objeto do pedido inicial; não foi um ponto controvertido para fins de perícia; e não constou do dispositivo da sentença (nem mesmo dos fundamentos) – embora somente tenha sido citado, na inicial, como reforço aos argumentos da apelada, no sentido de que a apelante comete ato de concorrência desleal.

Mais uma vez citando o assertivo laudo de origem: "a controvérsia recai sobre a existência de violação, por parte da ré, da marca mista de titularidade da autora." (fls. 315), que nada mais fez do que replicar o comando contido, na decisão de saneamento (fls. 253), a qual limitou à controvérsia à violação marcária propriamente dita.

Citando a própria sentença: "o processo tem como escopo **verificar a ocorrência de violação da marca** 'SEN HORA UNHA EXPRESS' de titularidade da parte autora por parte da ré." (fls. 385 – destaque não original). [...] "Com efeito, extrai-se do arcabouço probatório realizado nestes

⁹ Fonte: <

<https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=4042480> > acesso em 26.03.2025

autos, que restou suficientemente comprovado [...] **a ocorrência de violação da marca** "SEN HORA UNHA EXPRESS" de titularidade da parte autora por parte da ré." (fls. 385 – destaque não original)

Portanto, não há que se falar em julgamento *citra petita*, pois a questão do *trade dress* não faz parte do pedido inicial e não pode servir como fundamento para o presente julgamento, eis que é matéria técnica, necessariamente sujeita à exame técnico¹⁰.

Mas, ainda que se olhasse à controvérsia sobre esse prisma, não há qualquer semelhança entre o *trade dress* das respectivas marcas (fls. 11/12).

Logo, se não há má-fé, não há dolo, se não há dolo, não há que se falar em conduta ilícita, mas apenas em mero exercício da livre iniciativa (art. 170, da CF/1988) e exercício regular de um direito (art. 188, I, segunda parte, do CC) – ao menos até o

¹⁰ Confira-se: "RECURSO ESPECIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMPARAÇÃO NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM SIMPLES OBSERVAÇÃO DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS EM CONFRONTO. DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA. 1. A fim de se concluir pela existência de concorrência desleal decorrente da utilização indevida do conjunto-imagem de produto da concorrente é necessária a produção de prova técnica (CPC/73, art. 145). O indeferimento de perícia oportunamente requerida para tal fim caracteriza cerceamento de defesa 2. Recurso especial provido." (REsp n. 1.778.910/SP, 4ª T., rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. em 6.12.2018 – destaque não original).

pronunciamento judicial que imponha, expressamente, a ordem de abstenção, e esta seja descumprida - pois, em se tratando de elemento nominativo da marca mista, o seu uso só pode ser considerado desonesto, via de regra, a partir do momento em que se sabe da existência de vedação de uso - não havendo, por óbvio, outras circunstâncias capazes de infirmar essa lógica.

Em suma, a decisão judicial que outorga monopólio de uso exclusivo a elemento nominativo de marca mista tem natureza constitutiva, motivo pelo qual seus efeitos, em princípio, operam-se *ex nunc*, não se justificando a condenação por ato de concorrência desleal sem que as circunstâncias fático-probatórias sejam criteriosamente analisadas, em prestígio à segurança jurídica, à livre iniciativa e ao exercício regular de direitos.

Nessa senda, seguem julgados desta C. SCRDE, sendo o primeiro deles um recente caso, em que figurou como Relator Designado e. Des. Ricardo Negrão, que apresentou voto intermediário¹¹, com solução que, **a despeito de determinar a ordem de abstenção, entendeu por não haver má-fé da parte que sofreu a ordem de não se utilizar do termo em disputa**, posto que, nas precisas palavras do i. julgador o "**direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por**

¹¹ ""EM JULGAMENTO ESTENDIDO, DERAM PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, EM MENOR EXTENSÃO À DIVERGÊNCIA APRESENTADA PELO 3º JULGADOR (MP), QUE DAVA PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EM MAIOR EXTENSÃO. VENCIDOS O RELATOR SORTEADO (NZ), QUE DECLARA, ACOMPANHADO PELO 2º JULGADOR (SS) E, O 3º JULGADOR (MP), QUE DECLARA, ACOMPANHADO PELO 4º JULGADOR (JT). **ACÓRDÃO COM 5º JULGADOR (RN), QUE PROFERIU O VOTO MÉDIO.** INDICADO PARA JURISPRUDÊNCIA." (fls. 1389, Apel n. 1042179-54.2022.8.26.0100 – destaque não original).

atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal previstos' na Lei n. 9.279/96 pressupõe incidência da hipótese tipificada na data de sua ocorrência" (destaque não original). Eis a respectiva ementa:

"RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO DE MARCA – Pedido inibitório cumulado com indenização na forma dos art. 209 e 210, II da Lei n. 9.279/96 – Autoras titulares da marca "Vogue" – Empresa ré constituída em 1969 que tem como sua denominação social "Vogue Hotel Ltda." – Registro de marca nominativa obtido pela Autora em 10 de outubro de 1974 – Reconhecimento de Alto Renome aos 17 de agosto de 2019 – Sentença de improcedência. QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS: I – limites do efeito do reconhecimento de Alto Renome: a) se retroativo a abranger os nomes já utilizadas em outras classes até então não protegidas ou, sendo, prospectivo a garantir a exclusividade a partir de então; b) se a mesma resposta valeria para o conflito entre marca e nome empresarial e II – direito à indenização – LIMITES: proteção prospectiva entre detentores de marcas iguais ou similares. APLICAÇÃO AO CASO EM EXAME: Não há aplicação desse entendimento para o conflito de marca com outros direitos de uso. PEDIDO DE CESSAÇÃO DE USO: Apelada, não registrou sua marca "Vogue Hotel", expressão idêntica à nominativa da Autora e, assim, não possuindo o direito de uso da marca, deve abster-se de utilizar o vocábulo idêntico com o qual a Autora obteve proteção de notoriedade – Necessidade de cessação de seu uso a partir do reconhecimento dessa notoriedade – Recurso provido nesse capítulo. **PEDIDO INDENIZATÓRIO: Improcedência, em**

razão do uso de boa-fé da Requerida – "Direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal previstos" na Lei n. 9.279/96 pressupõe incidência da hipótese tipificada na data de sua ocorrência – Convivência, ademais, do uso do vocábulo "Vogue" por longos cinquenta e três anos, se considerado o período entre o uso da Ré em 1969 e 2022, ano do ajuizamento da presente ação, quarenta e sete anos desde a obtenção do registro de marca pela Autora e cinco anos desde a notoriedade. Recurso desprovido neste capítulo. Dispositivo: em julgamento estendido, deram provimento em parte ao recurso em menor extensão à divergência apresentada pelos 3º e 2º Juízes, que dariam provimento em parte ao recurso em maior extensão. Vencidos o Relator Sorteado e o 4º Juiz que negariam provimento. Declaram voto o Relator Sorteado e o 3º Juiz. Acórdão com o 5º J. que proferiu voto intermediário. Jurisp." (TJSP; Apel. n. 1042179-54.2022.8.26.0100; Rel. Des.: Ricardo Negrão; j. em 24.09.2024 – destaques não originais).

No mesmo sentido, a partir de uma postura mais reflexiva sobre demandas tais como a que ora se apresenta, esta Relatoria também já vinha se manifestando conforme a tese aqui defendida, cujos seguintes julgados merecem transcrição:

"Apelação. Propriedade Industrial. Marca e concorrência desleal. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Parcial acolhimento. **CONFLITO ENVOLVENDO TERMO**

NOMINATIVO DE MARCA MISTA (TCHAU ALUGUEL). [...] Indeferimento, pelo INPI, do pedido de registro da marca da ré. Reconhecimento de afronta à marca da autora, nos termos do art. 124, XIX, da LPI. Decisão administrativa que deve ser considerada. Comando implícito proibindo o uso da marca na hipótese listada (setor imobiliário). Proteção pretendida que se justifica. [...] **Distintividade do termo em disputa reconhecida apenas em grau recursal. Afastamento dos pedidos indenizatórios.** Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte." (TJSP, Apel. n. 1029033-39.2022.8.26.0554, Rel. Des. Grava Brazil, j. 15.08.2024 – destaques não originais).

"Apelação. Propriedade industrial. Marca. Ação inibitória (abstenção de uso) cumulada com indenização. Sentença de procedência para determinar à ré que se abstenha de utilizar a marca FRUCTUS VITA ou qualquer outra semelhante com a marca FRUCTUS, bem como a adoção das medidas necessárias para exclusão/alteração da expressão em todos os meios e de destruição daquilo que não puder ser alterado; com condenação por dano material, a ser apurado em liquidação, e dano moral, no valor de R\$ 5.000,00. Inconformismo da ré. Acolhimento em parte. CONFLITO ENTRE O TERMO NOMINATIVO 'FRUCTUS' QUE COMPÕE AS MARCAS NOMINATIVA E MISTA DA APELADA E A MARCA MISTA DA APELANTE, COM ATUAÇÃO DAS LITIGANTES, EM RAMO DIVERSO. Indeferimento, pelo INPI, com base no art. 124, XIX, da LPI, do pedido de registro da marca da apelante, na NCL(11) 31 (produtos agrícolas crus e não processados; frutas, verduras

e legumes frescos, dentre outros). Reconhecimento de afronta à marca da apelada cujos registros em vigor se dão na NCL(8) 32 (produção de bebidas e sucos de frutas, dentre outros). Decisão administrativa que deve ser considerada. Comando implícito proibindo o uso da marca, nas hipóteses listadas, a justificar a manutenção da ordem de abstenção do uso, pela apelante, do termo 'FRUCTUS'. O conceito de marca também engloba a distinção de produtos afins (art. 123, I, da LPI). Afinidade mercadológica das marcas litigantes, em razão da natureza dos produtos: o insumo 'fruta in natura' é a matéria prima necessária para a produção dos seus derivados: bebidas e sucos de frutas, por exemplo. Risco de confusão ou associação indevida. Vedação da coexistência de marcas concorrentes por afinidade mercadológica (art. 124, XIX e XXIII, da LPI). Elasticidade do princípio da especialidade. Proteção da marca em toda a sua aura periférica ou campo magnético. Ausência de dolo da parte ré ensejador de responsabilidade por ato de concorrência desleal. Termo evocativo. Reduzida distintividade intrínseca. Teoria da distância. Existência de outras marcas, no mercado, que se utilizam da expressão FRUCTUS, em nicho semelhante ao da marca autora. Distintividade extrínseca mitigada. **Reconhecimento da afinidade mercadológica entre os marcas litigantes que demandou instrução do feito, não se revelando, de plano. Afastamento da condenação por dano material e moral.** Sentença reformada. Recurso provido em parte. (TJSP, Apel. 1079844-75.2020.8.26.0100, Rel. Des. Grava Brazil, j. em 14.06.2024).

"Apelação. Propriedade industrial. Marca. Ação inibitória

(abstenção de uso) cumulada com indenização. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento em parte. Alegação de infração marcária, em decorrência do uso da expressão 'THERMOMIX' para designar café solúvel adicionado de especiarias. Produto da apelante que é um eletrodoméstico culinário que, dentre diversas funcionalidades, também é um moedor de café. Indeferimento do pedido de registro da marca apelada, pelo INPI. Reconhecimento de afronta à marca da apelante, nos termos do art. 124, XIX, da LPI. Decisão administrativa que deve ser considerada. Comando implícito proibindo o uso da marca nas hipóteses listadas. Risco de associação indevida. Afinidade mercadológica, por complementariedade entre os produtos. Elasticidade do princípio da especialidade. Proteção da marca em toda a sua aura periférica. Sentença reformada. Recurso provido em parte. (TJSP, Apel. n. 1121554-41.2021.8.26.0100, Rel. Designado Grava Brazil, j. em 05.03.2024)

O voto condutor da ementa acima, em seus fundamentos, bem entendeu pelo afastamento dos danos, porquanto **"o reconhecimento da afinidade mercadológica demandou instrução do feito, não se mostrando manifesto, de plano. Logo, sendo reconhecida a violação da marca da apelante apenas em grau recursal, não é o caso de fixação de danos, quer os materiais, quer os morais."** (fls. 471, dos autos em referência – destaques não originais).

Também, a título elucidativo, colacionam-se julgados nos quais se afastou os pedidos indenizatórios, mesmo a par da

existência de registro marcário, em favor da autora da demanda, unicamente na acepção nominativa – a corroborar a tese acima de que as circunstâncias fáticas jamais devem ser desprezadas pelo julgador:

"Apelação. Propriedade Industrial. Marca e concorrência desleal. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Parcial acolhimento. CONFLITO ENVOLVENDO MARCA NOMINATIVA (UNICÓRNIO) para identificar produtos cosméticos. Registro de palavra comum ou dicionarizada. Proteção legal existente. Vedação de registro contida, no art. 124, VI, da LPI, que expressamente diz sobre a impossibilidade de registro de sinal comum quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir. Palavra UNICÓRNIO que, a despeito de comum, não tem relação com o produto que visa distinguir (cosméticos e afins). Justiça Estadual que deve reconhecer o direito de uso exclusivo do signo (art. 129, da LPI), zelando pela sua integridade material e reputação (art. 130, III, da LPI). Excepcional afastamento do direito de uso exclusivo do signo que deve se pautar em questões fáticas devidamente justificadas. Indeferimento, pelo INPI, do pedido de registro da marca da ré. Reconhecimento de afronta à marca da autora, nos termos do art. 124, XIX, da LPI. Decisão administrativa que deve ser considerada. **Ordem de abstenção que deve ser acolhida. Pedidos indenizatórios. Proximidade da data de depósito de ambas as marcas litigantes. Alegação da ré de que não produz mais produtos contendo o nome 'LAGRIMAS DE UNICÓRNIO', desde o indeferimento do pedido de registro da referida marca. Mero exercício da**

livre iniciativa. Afastamento dos pedidos indenizatórios." Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte." (TJSP, Apel. n. 1011317-80.2021.8.26.0506, Rel. Des. Grava Brazil, j. em 09.12.2024 – destaques não originais).

Seguindo essa lógica, também vale a pena citar:

"Apelação. Propriedade industrial. Marca. Ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com indenização. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento em parte. Revelia da ré. Presunção relativa de veracidade dos fatos. Matéria eminentemente de direito. Alegação de infração marcária, em decorrência do uso da expressão 'IMPÉRIO MINEIRO', para designar nome fantasia, letreiro de estabelecimento, embalagens plásticas e divulgação em redes sociais. Imitação do elemento nominativo formado pelo conjunto 'IMPÉRIO MINEIRO' que caracteriza infração marcária ou risco de confusão do público consumidor, pois as partes atuam no mesmo ramo de atividade. Princípio da territorialidade. Proteção da marca em todo território nacional. Ademais, o conjunto formado pela união das palavras nominativas do signo IMPÉRIO MINEIRO apresenta distintividade, no seguimento de atuação, a lhe garantir o direito de uso exclusivo dos termos nominativos, conjuntamente. Extensão da tutela do uso do signo IMPÉRIO MINEIRO, na composição gráfica das marcas mistas. Infração ao registro de marca e concorrência desleal configurados. **Diante do depósito da marca nominativa após a**

propositura da ação e da concessão do registro nominativo no seu curso, a indenização por danos não é devida. Sentença reformada em parte. Recurso provido em parte." (TJSP, Apel. n. 1077620-33.2021.8.26.0100; Relator Designado Grava Brazil j. 14.11.2023 – destaques não originais).

Em conclusão, em meu entendimento, fica mantida a condenação à abstenção, pela ré, ora apelante, de uso da marca da autora, ora apelada, mas reforma-se a r. sentença recorrida, para o fim de afastar a condenação por danos morais e materiais.

Em virtude do acolhimento parcial da irresignação, não é caso de fixação dos honorários recursais do art. 85, § 11, do CPC, sendo o caso de sucumbência recíproca, ficando as partes condenadas em honorários advocatícios, nos termos do § 2º, do mesmo dispositivo, fixados, para ambas, em 15% do valor atualizado da causa.

3. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao recurso.

DES. GRAVA BRAZIL - 3º Juiz



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:

Pg. inicial	Pg. final	Categoria	Nome do assinante	Confirmação
1	21	Acórdãos Eletrônicos	MAURICIO PESSOA	29214E5E
22	46	Declarações de Votos	PAULO ROBERTO GRAVA BRAZIL	2A420744

Para conferir o original acesse o site:

<https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do>, informando o processo 1001051-59.2022.8.26.0260 e o código de confirmação da tabela acima.