



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000427700

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 1051583-25.2023.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante EL TORO RP RESTAURANTE LTDA e são apeladas CASA DE GRELHADOS NS LTDA e CASA DE GRELHADOS NS 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. Sustentaram as advogadas Joice Martins de Oliveira Rossi(OAB: 236393/SP) e Thayza Matos Moreira(OAB: 178953/MG).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.

São Paulo, 29 de abril de 2025

GRAVA BRAZIL
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 1051583-25.2023.8.26.0576

APELANTE: EL TORO RP RESTAURANTE LTDA

APELADAS: CASA DE GRELHADOS NS LTDA E CASA DE GRELHADOS NS LTDA

COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

JUIZ PROLATOR: PAULO ROBERTO ZAIDAN MALUF

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.

I. **Caso em Exame.** Ação cominatória cumulada com indenizatória, proposta por El Toro RP Restaurante Ltda. em face de Casa de Grelhados NS Ltda., objetivando a abstenção do uso da expressão "EL TORO" e a reparação por danos morais e materiais. A sentença julgou improcedente a demanda.

II. **Questão em Discussão.** A controvérsia reside em determinar se a apelante detém o direito de obstar a apelada de utilizar a expressão "EL TORO", integrante de sua marca mista (não registrada), no segmento de restaurantes/churrascarias.

III. **Razões de Decidir.** A alegação de julgamento *extra petita* não procede, pois a sentença apenas afastou o pedido de exclusividade sobre o termo "EL TORO", sem extrapolar os limites da demanda. A proteção conferida pelo registro de marca mista abrange o conjunto de seus elementos, não se estendendo, via de regra, ao uso isolado de componentes nominativos. A expressão "EL TORO" é considerada diluída, no mercado de restaurantes, bares e churrascarias, não conferindo à apelante o direito de exclusividade.

IV. **Dispositivo e Tese.** *Dispositivo* : Recurso desprovido. *Tese de julgamento*: 1. A sentença não extrapolou os limites da demanda, afastando a alegação de julgamento *extra petita*. 2. A proteção de marca mista abrange o conjunto de seus elementos, não se estendendo a partes isoladas. 3. Termos diluídos no mercado não conferem exclusividade de uso.

Legislação Citada: CPC, art. 492, art. 489, §3º; LPI, art. 130.

Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1.237.752/PR, 4ª T., Rel. Min. Marco Buzzi, j. em 05.03.2015; TJSP, Apel. 1099732-59.2022.8.26.0100, Rel. Des. Grava Brazil, j. em 12.11.2024.

VOTO Nº 39497

1. Trata-se de sentença que, em ação cominatória c.c. indenizatória, proposta por El Toro RP Restaurante Ltda. contra Casa de Grelhados NS Ltda. e Outra julgou improcedente ação. Confira-se fls. 320/335 e 351/353.

Inconformada (fls. 356/371), a autora aduz, em síntese, que a sentença é *extra petita*, pois, nela constou, a fls. 327/328, a afirmação de que "não possui o direito exclusivo de utilizar a expressão El Toro RP" (fls. 358), decretando a nulidade parcial do seu registro.

Assevera que a violação a sua marca fica corroborada pelo fato de o INPI ter indeferido o registro da marca da apelada, "EL TORO STEAKHOUSE", na mesma classe NCL 43, com fundamento nos incisos V e XIX, do art. 124, da LPI, ou seja, por violação indevida do seu nome empresarial e marca.

Diz que, malgrado o termo "TORO" esteja diluído, no ramo de restaurantes, conforme imagens copiadas, a fls. 362/363, que deve ser deferida a ordem de abstenção do termo "EL TORO", pois ele pertence ao seu conjunto marcário, sendo certo de a ré apenas acrescentou à sua logomarca a palavra descritiva "STEAKHOUSE". Pede a inversão do julgamento.

O preparo foi recolhido (fls. 372/373), sendo o recurso contrarrazoado (fls. 377/383).

É o relatório, adotado, quanto ao mais, o da sentença apelada.

2. Inicialmente, com relação à objeção processual apresentada, no que diz respeito ao alegado julgamento *extra petita*, verifica-se que ele não ocorreu, pois, segundo o ponto de vista do julgador, a apelante não detém proteção do elemento nominativo da sua marca mista, seja apenas aquele que é objeto da demanda "EL TORO", seja, do próprio signo como um todo "EL TORO RP".

Nesta senda, não está o julgador *a quo* derogando a marca da apelante ou julgado para além do pedido, mas, apenas tecendo fundamento jurídico capaz de justificar a improcedência da ação, qual seja, de que a apelante não tem o direito de uso exclusivo da parte nominativa de sua marca mista – e somente isso.

Por esse motivo, não se verifica afronta ao art. 492, do CPC, afastando-se a alegação julgamento *extra petita*, pois, a partir da conjugação de todos os elementos da sentença (art. 489, §3º, do CPC), conclui-se que a ação foi julgada improcedente porque afastou o requerimento de abstenção de uso, pela apelada, do termo "EL TORO", e não para "declarar a

nulidade parcial" (fls. 361) do registro "EL TORO RP".

Logo, rejeita-se a alegação de julgamento *extra petita*.

3. Quanto ao cerne do inconformismo, a apelante ajuizou a demanda em 18.10.2023 objetivando a condenação da apelada na ordem de abstenção da expressão "EL TORO", além da condenação por danos morais e materiais.

A sentença julgou improcedente a ação.

O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia recursal consiste em saber se assiste direito à apelante em buscar impedir que a apelada utilize parte do termo nominativo de marca mista **EL TORO RP**

<  >, ou seja, a expressão escrita "EL TORO", que

compõe a marca mista não registrada da apelada, a **EL TORO STEAKHOUSE** <  > porquanto ambas as

empresas atuam no ramo voltado à restaurantes/churrascarias, ante a anterioridade do uso da expressão pela apelante.

O conceito de marca é extraído do art. 122, da

LPI, o qual indica que são suscetíveis de registro os sinais distintivos, visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais (art. 124, da LPI). Logo, a principal função da marca é distinguir um produto ou serviço de outros semelhantes ou afins presentes no mercado, garantindo ao seu titular o direito de propriedade e uso exclusivo, em todo território nacional (art. 129, da LPI), no ramo de atividade no qual ocorreu o registro (art. 125)¹, sendo-lhe assegurado o direito ceder o registro, licenciar seu uso e zelar pela integridade material e a reputação de sua marca (art. 130, incisos I, II e III, da LPI).

Além disso, via de regra, a proteção que a apelante pode invocar sobre sua marca é exatamente como esta se apresenta, ou seja, na concepção mista, que se revela a partir da união de todos os elementos que compõem o signo, formando um conjunto-imagem único e distintivo: parte figurativa (desenho de um touro ou boi) e a escrita estilizada das palavras "EL TORO RP", e não sobre o termo escrito "EL TORO", de forma isolada.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"[...] 4.1 A **proteção** que o registro marcário visa a conferir ao titular da marca comercial é quanto ao seu

¹ A exceção ao princípio da especialidade existe com relação às marcas de alto renome, as quais será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade (art. 125, da LPI).

conjunto. A despeito de o aproveitamento parasitário ser repelido 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." (REsp 1.237.752/PR, 4ª T., Rel. para o Acórdão Min. Marco Buzzi, j. em 05.03.2015, destaque não original).

A respeito, o STJ também decidiu, no caso envolvendo os sítios eletrônicos "Peixe Urbano" e "Hotel Urbano" e o próprio uso da expressão "URBANO", que a concorrência desleal se caracteriza pela conjugação dos elementos visuais e distintivos, não relacionados somente a uma expressão isolada.²

Nesta senda, não se olvida que, embora tenha havido o indeferimento de registro da marca da apelada, justamente por conflitar com a marca da apelante – a despeito desta ser apenas de natureza mista - fato é que tal decisão do INPI pende de análise definitiva, posto que houve interposição

² REsp nº 1.606.781/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 13.0./2016.

de recurso contra o indeferimento³, motivo pelo qual tal decisão não gera efeitos perante este recurso.

Outrossim, para além dos preceitos atinentes à matéria e sobre os quais se tratou, nos autos do AI n. 2326039-24.2023.8.26.0000, o qual gerou a prevenção para o presente recurso – em especial a evocatividade do termo "EL TORO", para designar churrascaria/restaurante, e a diferença entre a parte figurativa das marcas - acresce-se aos fundamentos ali adotados a conclusão à qual a própria apelante chegou, no sentido de que "a expressão TORO isoladamente para assinalar restaurante se encontra DILUÍDA" (fls. 363), a partir dos exemplos citados (fls. 362/363) – todos na Classe NCL(11) 43 (serviços de restaurante, churrascaria e bar).

Ora, se o núcleo da expressão em disputa, a palavra TORO, é termo fraco, sob o ponto de vista da evocatividade, pois faz remissão ao "touro", sendo que a carne é o principal insumo de uma churrascaria, a constatação que se encontra diluído somente corrobora a tese de que não assiste à apelante do direito de monopólio da expressão, na forma puramente escrita, mesmo que a despeito do acréscimo de "EL".

³Fonte:

<https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=4675728>. Acesso em 10.03.2025.

A propósito, esta SCRDE assim se posicionou:

"Apelação. Propriedade industrial. Marca. Ação inibitória c. indenizatória. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Não acolhimento. CONFLITO ENVOLVENDO TERMO NOMINATIVO DE MARCA MISTA. Marca mista "MARIAJOIA". [...] Diluição marcária. Disseminação do uso do termo "Maria", no ramo afeto a joias e afins. **Distintividade extrínseca mitigada. Transbordamento da análise meramente semântica do signo, em si considerado (distintividade intrínseca) para analisar o contexto de mercado onde ele se insere. Teoria da distância. Proteção da marca, em ação de contrafação, que não deve se estender além da distância que a própria marca mantém com outras similares ou concorrentes.** Sentença mantida, por outros fundamentos. Recurso desprovido." (TJSP, Apel. n. 1099732-59.2022.8.26.0100, Rel. Des. Grava Brazil, j. em 12.11.2024).

E, finalmente, quanto ao uso pela apelada de parte do nome empresarial da apelante < EL TORO RP RESTAURANTE LTDA.> fato é que esta não comprova que detém essa razão social, em todo território nacional, mas, ao que consta, apenas no Estado de São Paulo (fls. 29/30). Dessarte, não pode opor o registro da razão social face à marca de terceiro.

Nesta senda, segue julgado do C. STJ que, além de tratar de questão muito semelhante, do ponto de vista do uso das marcas em si, também tratou do conflito envolvendo "marca" versus "nome empresarial":

"RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS - **USO DE VOCÁBULO "CURITIBA", INTEGRANTE DE MARCA MISTA** DEVIDAMENTE REGISTRADA NO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), POR EMPRESA CONCORRENTE, QUE O AGREGOU AO SEU NOME COMERCIAL - TRIBUNAL A QUO QUE REPUTA VIOLADO O ART. 129 DA LEI DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (LEI Nº 9.279/1996) E DETERMINA SEJAM ADOTADAS PROVIDÊNCIAS PARA FAZER CESSAR TODA E QUALQUER REFERÊNCIA AO VOCÁBULO "CURITIBA" ANTE O FATO DE A REPRODUÇÃO PARCIAL DA MARCA PRÉ-REGISTRADA CAUSAR DÚVIDA AOS CONSUMIDORES - PLEITO INDENIZATÓRIO NÃO ACOLHIDO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO PREJUÍZO - INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

Hipótese: A controvérsia relaciona-se à possibilidade de uso de vocábulo constante de marca mista registrada e a eventual configuração de concorrência desleal.

1. O elemento característico ou diferenciador de nome de empresa ou de título de estabelecimento será óbice ao registro da marca (art. 124, inciso V,

da Lei nº 9.279/1996 - LPI), quando a proteção ao nome empresarial for conferida em âmbito nacional. [...]

4. 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.

4.1 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.

4.2 No caso, apesar de as empresas (autora e ré) atuarem em ramos comerciais próximos, inocorreu a contrafação, senão a mera aplicação do vocábulo "Curitiba", que por si só não é capaz de ensejar o reconhecimento de utilização descabida de marca mista alheia.

5. Independentemente do registro da marca conter o

radical comum, os atos dos concorrentes sempre poderão ser avaliados à luz das regras sobre concorrência desleal, pois o princípio da liberdade de concorrência - pedra angular do impulso e desenvolvimento do mercado - encontra baliza na lealdade negocial, dever decantado da boa-fé objetiva e que deve nortear o agir das empresas no âmbito comercial.

5.1 Com esteio no art. 195 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), configura-se a concorrência desleal diante de imitação de marca passível de despertar confusão no consumidor, na medida em que a similitude visual de produtos/serviços, por meio da justaposição de cores e estilização coincidente, conjugada com a identidade de público-alvo, promove inquestionável tumulto por promover no consumidor a falsa idéia de estar adquirindo produto/serviço outro.

5.2 O cenário fático-jurídico de concorrência desleal reclama o desenho de um comportamento - patrocinado por um operador econômico e diagnosticado no terreno negocial de certo produto ou serviço - que contrarie a conduta-dever que necessita ser observada no duelo pela clientela, via expedientes que desafiem sua idoneidade no mercado e, efetivamente, ou em potência, causem danos ao concorrente, uma vez que a caracterização da concorrência desleal/aproveitamento parasitário, que tem por base a noção de enriquecimento sem causa prevista no artigo 884 do Código Civil, é fundada nos elementos probatórios, devendo ser avaliada diante de cada caso concreto.

5.3 Não se afigura adequada a utilização do óbice da súmula 7/STJ, pois, além de a autora deter tão somente o direito exclusivo de uso da marca mista "Curitiba Multimarcas", que nenhum silogismo guarda com o nome comercial "Auto Shopping Curitiba", semântica ou figurativamente, haja vista a diferenciação clara entre os seus logotipos - o que afasta de plano o alegado uso indevido de marca alheia -, o próprio Tribunal de origem afirmou, categoricamente, ter a parte autora se descurado do munus processual de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 333, I, do CPC) no que tange aos eventuais prejuízos decorrentes da utilização do mesmo vocábulo "Curitiba" pela ré (confusão do público e proveito econômico).

5.4 O Tribunal a quo afirmou não ter restado provado o fato constitutivo do direito do autor relativamente à real existência de elementos fático-jurídicos caracterizadores de proveito parasitário que evidenciassem ter a empresa ré, por meio fraudulento, criado confusão entre serviços no mercado com o objetivo de desviar a clientela de outrem em proveito próprio ou alheio.

5.5 Face a aplicação da legislação correlata (incisos XIX e XXIII do art. 124, e inciso III e IV do art. 195 da Lei 9.279/96), em não tendo sido verificado, na presente hipótese, a existência de provas quanto à reprodução/imitação, no todo ou em parte, de marca alheia registrada, "suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia", inviável a manutenção do acórdão recorrido.

6. Recurso especial provido para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a demanda. (REsp n. 1.237.752/PR, 4ª T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para acórdão Min. Marco Buzzi, j. em 5.3.2015 – destaque não original).

Em suma, mais não é preciso para o fim de ratificar o decreto de improcedência da demanda.

Diante do desprovimento do apelo, majora-se a verba honorária sucumbencial para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. É o voto.

DES. GRAVA BRAZIL - Relator