



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2025.0000430460

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1127645-79.2023.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RASCAL RESTAURANTES LTDA., é apelado POUSADA JRMP 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. Presente a advogada Joyce Targino de Oliveira(OAB 50727/PE).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

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

São Paulo, 29 de abril de 2025

NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Apelação Cível n.º: 1.127.645-79.2023.8.26.0100

Apelantes: RASCAL RESTAURANTES LTDA

Apelados: POUSADA JRMP LTDA

Comarca: SÃO PAULO

Voto n.º: 57.026

Obrigação de não fazer/inibitória. Direito marcário. Autora titular do registro das marcas “Tuju” e “Tujuína”, abrangendo restaurantes localizados no Estado de São Paulo. Ré, por seu turno, exerce atividade no ramo hoteleiro, no Estado de Alagoas, com estabelecimento denominado “Tuju Hotel Hospedagem”. Alegação de violação de direito marcário que não se faz presente. Palavra “Tuju” é a denominação de um pássaro, portanto, de uso comum e popular, não havendo nenhuma criatividade por parte da autora em relação ao termo em referência. Marca da autora é comum, portanto, evocativa e ainda reconhecida no INPI como mista. Marca considerada fraca pela doutrina. Desvio de clientela não caracterizado. A marca da ré, por si só, não é óbice para a convivência simultânea das marcas, haja vista outros aspectos correlatos, além do que, existe regular administrativo recurso perante o INPI. Aspecto evocativo não proporciona embasamento para a pretensa exclusividade buscada pelo polo ativo.

Ausência de confusão no mercado consumerista. Aspectos visuais e figurativos distintos. Peculiaridades da demanda, abrangendo ramos de atuação distintos e em localidades distantes, admitem a convivência simultânea das marcas. Improcedência da ação deve sobressair. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.

1. Trata-se de apelação interposta, tempestivamente, com base na r. sentença de págs. 439/448, aclarada pelos embargos de pág. 465, que julgou improcedente ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização por danos materiais e morais.

Alega o apelante que a r. sentença combatida merece reforma, pois o irregular uso das marcas “Tuju”, “Tuju Restaurante” e “Tujuína”, pela apelada, originam confusão no mercado e, apesar da r. sentença ressaltar que se trata de marcas fracas, evocativas e de baixa distintividade, a marca “Tuju”, de propriedade da apelante, é dotada de reconhecida tradição no território nacional, devendo-se inibir seu uso, indiscriminado, pela requerida. Em sequência, destaca a vulneração e afronta ao art. 29 da LPI, pois a apelada associa a marca “Tuju” à culinária oferecida em seu próprio estabelecimento, além de fazer publicidade digital destinada ao público consumidor de alto poder aquisitivo, causando, por consequência, confusão na clientela do requintado e premiado restaurante da apelante, induzindo os consumidores a acreditar que se trata da mesma empresa. A seguir, disse que a marca “Tuju Restaurante” é de propriedade da “Rascal Restaurantes Ltda”, o mesmo ocorrendo com a marca “Tujuína”, marcas

essas que gozam de alto grau de distintividade e reconhecimento pela maioria dos cidadãos brasileiros e de grande fatia no exterior, e o elemento nominativo “Tuju” sobressai sobre qualquer eventual hipotética diferença visual, se reportando a ementas de acórdãos. Argumenta, ainda, ser equivocada a análise das pretensões da apelante com base na questão territorial, uma vez que, tanto a marca como o nome empresarial, são bens imateriais ou incorpóreos, havendo, assim, intrínseco risco de confusão, ofuscação e associação indevida da marca “Tuju”, afrontando a integridade material e unicidade da aludida marca. Continuando, menciona o prejuízo material proveniente do alegado uso indevido das marcas, que deve compreender o lucro indevidamente auferido pela apelada, sob pena de enriquecimento sem justa causa, pois a violação do direito marcário é patente, máxime quando o serviço de alimentação e experiência gastronômica da apelante são identificados por marcas que devem ser preservadas, reportando-se, inclusive, à doutrina e à jurisprudência. Afinal, pleiteou o provimento do recurso a fim de que a ação seja julgada procedente, invertendo-se o ônus da sucumbência.

O recurso foi contra-arrazado, rebatendo integralmente a pretensão do apelante, págs. 521/543.

Houve oposição ao julgamento virtual pela apelada, pág. 560.

É o relatório.

2. A r. sentença apelada merece ser mantida.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

O devido processo legal se faz presente.

A alegação de que não fora observada o indeferimento do registro da marca da ré perante o INPI, por si só, não tem relevância para o caso em exame, pois o juiz não está obrigado a responder todo os quesitos quando já tenha fundamento compatível para a entrega da prestação jurisdicional.

Nesse sentido, confira-se julgado do C. STJ sobre a questão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...] 1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. O Tribunal de origem por ocasião do julgamento do recurso examinou as questões, embora de forma contrária à pretensão do recorrente, não existindo omissão a ser sanada. (...) 5. Agravo regimental improvido” (AgRg no AREsp 627.146/RJ, Rel. Ministro Marco Aurelio Belizze, Terceira Turma, j. 20/10/2015).

No caso em exame, de fato, verifica-se que a marca “Tuju” é efetivamente uma marca evocativa, de baixa distintividade e fraca, além de se apresentar como marca mista, conforme correspondente certificado emitido pelo INPI, págs. 57/59.

Conforme pontuou Lélío Denicoli Schmidt, *“as marcas evocativas gozam de um grau de proteção menor, pois sua distintividade é reduzida e não há exclusividade sobre as expressões genéricas e descritivas que as integram”. São elas qualificadas como 'débeis ou fracas, em contraste com as marcas fortes, formadas por expressões de fantasia e dotadas de um grau maior de proteção’ (...)* “quanto maior a distintividade, mais intensa será a proteção. À medida que a distintividade diminui, o âmbito de proteção da marca se reduz e ela passa a ter de conviver com outras semelhantes, já que a reprodução ou imitação dos elementos de domínio comum não podem ser vedadas. Isto permite concluir, como observa Giuseppe Santoni, que a distintividade influencia não só a viabilidade de o signo atuar como marca, mas também a própria extensão da tutela que lhe será concedida” (A Distintividade das Marcas, Saraiva, 1ª edição, 2013, p. 109-110).

Sobre a questão, já se pronunciou o C. Superior Tribunal de Justiça que: *‘Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé’* (REsp n. 1.582.179/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/8/2016, DJe 19/8/2016). 2. Agravo interno a que se

nega provimento” (AgInt no AREsp nº 1218140/ES, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em 16/05/2019).

Portanto, havendo pouca originalidade na criação da marca, como no caso vertente, deve ser mitigada a regra da exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua convivência com marcas semelhantes.

Com efeito, verifica-se que a palavra “Tuju” é a denominação de um pássaro, portanto, de uso comum e popular, o que, por si só, demonstra que realmente não houve nenhuma criatividade da autora na criação da marca em referência.

E, como esclareceu a requerida, no “*âmbito da apelada, a palavra foi inserida em seu nome fantasia como uma espécie de homenagem à fauna local. Isso porque, 'TUJU' é uma espécie de pássaro comum no litoral alagoano, fato que motivou os sócios do hotel na escolha do nome do empreendimento*”, pág. 530.

No mais, conforme pesquisa no dicionário digital 'Wikipedia', verifica-se que a palavra 'tuju' (nome científico: *Lurocalis semitorquatus*) é uma espécie de ave da cauda curta, podendo ser encontrada em diversos países, como Argentina, Belize, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guianas, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Trinidad e Tobago, e Venezuela ('<https://pt.wikipedia.org/wiki/Tuju>', acesso em 28/3/2024). Logo, conclui-se que a marca 'Tuju' é, de fato, genérica, sem distintividade e de uso comum,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

tanto em território nacional quanto internacional, o que afasta a pretensa exclusividade buscada pelo polo ativo.

Aliás, não obstante as alegações da apelante, o indeferimento pelo INPI do registro da marca da apelada na classe 43 (autorização para acomodações temporárias e fornecimento de comida), o que, inclusive, é objeto de recurso perante aquela autarquia, por si só, não é óbice para que a recorrida prossiga utilizando o termo, nome social ou mesmo a marca “Tuju Hotel Boutique”.

Isso porque, a documentação carreada aos autos evidencia que a ré, ora apelada, já é titular da marca mista “Tuju Hotel Boutique”, regularmente concedida pelo INPI, nas classes 35 (serviços de gestão hoteleira) e 36 (aluguel de apartamentos, administração imobiliária e desenvolvimento de negócios imobiliários), pág. 526, a evidenciar a plena possibilidade de a apelada continuar utilizando a marca em questão.

Questão outra, sobre a alegação de que o uso simultâneo das marcas poderia causar confusão no mercado consumidor, também não tem supedâneo nos elementos de fato e direito constantes dos autos, ressaltando-se, ainda, quanto a presença de aspectos visuais e figurativos totalmente distintos.

Conforme referido, enquanto a ré exerce atividade no ramo hoteleiro (hotel boutique), no estabelecimento denominado “Tuju Hotel Hospedagem”, a autora se trata de restaurante (Rascal), ou seja, estabelecimento que disponibiliza refeições - observada a correspondente



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

gastronomia, 'know-how' e outros itens correlatos -, normalmente servidas em seus próprios restaurantes, para consumo imediato ou, eventualmente, por meio do serviço de 'delivery', vinculado a aplicativos de entrega.

Não bastasse, nada consta dos autos sobre eventual imitação de alguma culinária, de algum prato específico ou de alguma receita exclusiva da apelante que teria sido servido no estabelecimento da ré, que se localiza no Estado de Alagoas/AL, enquanto a autora tem seu estabelecimento no Estado de São Paulo/SP.

Ademais, o mero aspecto fonético não proporciona embasamento para a exclusividade pretendida e, no caso em exame, sequer há indícios de desvio de clientela, que pudesse caracterizar suposta concorrência desleal, principalmente porque a apelada, como dito, é um hotel boutique, e nada consta que a apelante exerça alguma atividade no ramo de hotelaria, fato que, por si só, já proporciona embasamento para a manutenção da r. sentença combatida.

Em casos parelhos, confira-se precedentes jurisprudenciais dessa C. Câmara Reservada de Direito Empresarial:

“Ação de obrigação de não fazer c.c. indenizatória (abstenção de uso de marca). Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Cerceamento de defesa não verificado. Os elementos de convicção revelam a inegável distinção dos elementos figurativos das marcas mistas, sendo certo que

não é substancial a semelhança de grafia dos elementos nominativos (BARUK e BARAKAH) e nem há identidade fonética entre eles. Peculiaridade do ramo de atividade das partes (serviço de alimentação), com delivery e comercialização com intermediação de terceiros, que não altera a conclusão de que não há violação marcária. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível 1074386-77.2020.8.26.0100; Relator: Grava Brazil; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j.: 23/05/2023)

“APELAÇÃO – Propriedade industrial - Ação de abstenção de uso de marca c/c com indenização – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Marca nominativa RHINO registrada junto ao INPI e utilizada pela autora/apelante para designar pregos e arames farpados por ela comercializados – Ré que comercializa telas hexagonais para galinheiros, viveiros e pinteiros, utilizando-se de logo com a expressão RINO inserida dentro de um desenho de um rinoceronte - Infração marcária não configurada - Identidade fonética dos elementos nominativos que, por si só, é incapaz de causar confusão ao público consumidor - Produtos comercializados pelas partes que, não obstante afins, são diversos – Empresas que convivem no mercado há quase 05 anos e que estão sediadas em Estados distintos da federação, não havendo nenhuma prova de que tenha

havido, até então, qualquer confusão do público consumidor - Ausência de prática de concorrência desleal ou de uso parasitário da marca da autora/apelante – Sentença mantida – Honorários de sucumbência majorados – Inteligência do art. 85, §11, do CPC - RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível 1002449-31.2021.8.26.0404; Relator: Jorge Tosta; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j.: 04/04/2023)

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca mista – Demanda que pretende a inibição da utilização da marca e domínio "decoradornet" como palavra-chave de buscas pela Ré – Ofício do Google declarando que a demandada contratou serviço de busca por correspondência ampla – Marca e domínio compostos por palavras de uso comum, que descrevem o serviço prestado – Marca evocativa – Possibilidade de que internauta encontre qualquer empresa de decoração de interiores cibernética ao digitar as expressões "decorador" e "internet" (ou "net") – Concorrência desleal não configurada – Inibitória e indenizatória improcedentes – Apelação desprovida. Dispositivo: negam provimento” (Apelação Cível 1081401-97.2020.8.26.0100; Relator: Ricardo Negrão; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j.: 27/06/2023)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Destarte, a r. sentença observou pormenorizadamente as peculiaridades da demanda e se apresenta clara e precisa, além de adequadamente fundamentada, não se identificando supedâneo para a pretendida modificação.

Em decorrência do desfecho, a sucumbência permanece inalterada, haja vista que fixada, na r. sentença, no máximo legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

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

NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR

R355