



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2024.0001019226

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1002070-66.2023.8.26.0260, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RESTAURANTE E PIZZARIA MONTE ALEGRE LTDA, é apelado PASCHOAL CAFÉ E MASSAS LTDA – ME.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com observação. V. U. Presente o Dr. Jaime Rodrigues de Almeida Neto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEXANDRE LAZZARINI (Presidente) E CARLOS ALBERTO DE SALLES.

São Paulo, 23 de outubro de 2024

RUI CASCALDI

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

VOTO N° : 59961
APEL.N° : 1002070-66.2023.8.26.0260
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : RESTAURANTE E PIZZARIA MONTE ALEGRE LTDA
APDA. : PASCHOAL CAFÉ E MASSAS LTDA – ME
JUIZ : ANDRE SALOMON TUDISCO

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Ação de abstenção de uso de marca c/c indenização por danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência do pedido – Inconformismo manifestado pela ré – Cabimento - Marca "Micheluccio" utilizada há décadas pela apelante – Registro da marca posterior pela apelada - Coexistência pacífica dos estabelecimentos em cidades distintas - Ausência de confusão entre consumidores ou dano à apelada - Aplicação dos institutos da supressio e surrectio – Inexistência de danos materiais ou morais - Sentença reformada - Recurso provido, com observação.

Trata-se de apelação de sentença, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização, proposta por PASCHOAL CAFÉ E MASSAS LTDA ME contra RESTAURANTE E PIZZARIA MONTE ALEGRE LTDA – para *"determinar a extinção do processo nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil; condenar a ré a cessar, definitivamente, o uso da marca "Micheluccio", a qualquer título, sob pena de multa processual, a qual fixo desde já em R\$ 500,00 ao dia, até o limite de R\$10.000,00; condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, que será liquidada, nos termos do art. 210 da LPI, e morais, fixada em R\$ 10.000,00, sendo os valores acrescidos de correção monetária pelos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, além de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados da data desta decisão"*.

Recorre a requerida a pugnar pela reforma – para *"julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pela Apelada, ante a pacífica convivência entre os estabelecimentos, sem qualquer evidência e/ou provas de confusão dos consumidores, eis que atuam em comarcas distintas, afastando, ainda, a condenação ao pagamento de indenização pelos inexistentes danos material e moral causados à Apelada"*.

Recurso processado com resposta.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

É o relatório.

O recurso comporta mesmo acolhida.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que a apelante utiliza a marca "Micheluccio" desde 1994, quando celebrou contrato de franquia com o Restaurante Patriarca Ltda., então titular do registro perante o INPI. Embora o registro da franqueadora tenha sido extinto em 2013, a apelante continuou utilizando a marca sem oposição. A apelada, por sua vez, apenas obteve o registro da marca em 2016. Nesse contexto, verifica-se que a apelante faz uso da marca por quase 30 anos, tendo-a consolidado no mercado local de Sorocaba/SP muito antes da apelada obter o registro e iniciar suas atividades. Ademais, restou comprovado que a apelada tinha conhecimento do uso da marca pela apelante desde 2017, quando enviou notificação extrajudicial; mas se manteve inerte por cerca de 6 anos até o ajuizamento da ação.

Aliás, como este Relator já havia observado, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que revogara a tutela provisória:

[...] as partes atuam no mesmo ramo de atividade (serviços de restaurantes/pizzarias) e utilizam marca idêntica e notória. Contudo, também se verifica que a agravada alega fazer uso da marca desde 1994, com base em contrato de franquia à época celebrado – sendo que, muito embora a franqueadora tenha perdido a titularidade do registro em 2013, a agravada teria continuado a utilizar a marca mediante pagamento das respectivas taxas de royalties e demais obrigações contratuais durante anos. Diante de situação de uso prolongado da marca, esta Câmara já admitiu a incidência dos institutos da 'supressio' e 'surrectio' [...]” (AI n. 2324787-83.2023.8.26.0000).

De fato, as circunstâncias verificadas no caso apontam mesmo para a incidência dos institutos da *supressio* e *surrectio* – sendo certo que a inércia prolongada da apelada em exercer seu direito, associada ao uso consolidado da marca pela apelante por décadas, fez surgir a legítima confiança de que poderia continuar utilizando o sinal distintivo "Micheluccio"; expressão italiana de pouca originalidade cuja tradução literal é "Miguelzinho".

Por outro lado, não se verifica no caso concreto



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

risco de confusão entre os consumidores ou prejuízo à apelada. Isso porque os estabelecimentos estão situados em cidades distantes (São Paulo e Sorocaba), com público-alvo local e distinto. Como bem pontuado pela apelante, *"não é nada crível que algum consumidor da Capital se desloque até o município de Sorocaba para degustar as pizzas comercializadas pela Apelante. Ou, quiçá, utilize-se de delivery para adquirir pizzas em Sorocaba, que se encontra a quase 100 km de distância do bairro Moema, nesta Capital"* - circunstância que afasta a possibilidade de desvio de clientela ou diluição da marca, permitindo a convivência harmônica entre os sinais distintivos.

Ressalte-se, ainda, que a apelada não comprovou qualquer prejuízo concreto decorrente do uso da marca pela apelante. Como destacado nas razões recursais, *"a Apelada não demonstrou qualquer risco de diluição da marca 'MICHELUCCHIO', eis que a Apelante, conforme exaustivamente demonstrado, utiliza tal sinal distintivo desde 1994, consolidando a marca no município de Sorocaba"*.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente (i) o uso prolongado e de boa-fé da marca pela apelante desde 1994; (ii) a inércia da apelada por anos após tomar conhecimento desse uso; (iii) a distância geográfica entre os estabelecimentos; e (iv) a ausência de comprovação de prejuízos concretos, deve-se admitir a convivência entre as marcas, afastando-se a condenação imposta na sentença apelada.

Daí o provimento do recurso.

Em desfecho, consigne-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional aqui enfrentada — observado o pacífico entendimento no sentido de que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, com a advertência de que embargos procrastinatórios serão penalizados com multa.

Isto posto, **DÁ-SE PROVIMENTO** ao recurso — para julgar improcedente o pedido inicial. Com o resultado, deve a autora arcar com a integralidade das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais — estes últimos arbitrados, na forma do artigo 85, § 8º do CPC, à base de 12% do valor atualizado da causa, já observada a majoração prevista no §11 do citado dispositivo.

RUI CASCALDI
Relator