



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2026.0000211064

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1002688-11.2023.8.26.0260, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado MORI - ESCOLA DE NATAÇÃO LTDA.-EPP, são apelados/apelantes CENTRO AQUÁTICO ALPHAVILLE EIRELLI EPP e CENTRO AQUÁTICO DE APRENDIZAGEM, TREINAMENTO E PESQUISA EIRELLI EPP.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos, com observação. V. U. Sustentaram os advogados Gustavo Adolfo S. G. Pugliesi, OAB/SP 192.268 e Raphael Lemos Maia, OAB/SP 243.759.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI CASCALDI (Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E CARLOS ALBERTO DE SALLES.

São Paulo, 11 de março de 2026

RUI CASCALDI

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

VOTO N° : 62529
APEL.N° : 1002688-11.2023.8.26.0260
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MORI ESCOLA DE NATAÇÃO LTDA EPP E OUTROS
APDA. : OS MESMOS
JUIZ : DANIEL RODRIGUES THOMAZELLI

PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CONCORRÊNCIA DESLEAL – Ação cominatória c.c. indenizatória e reconvenção – Sentença de parcial procedência da ação principal e improcedência da reconvenção – Inconformismo manifestado por ambas as partes – Descabimento – Prescrição – Inocorrência – Violação a direito de marca e prática de concorrência desleal que constituem ilícitos de natureza continuada – Titularidade da marca devidamente registrada no INPI em nome da autora desde 1980 – Sistema atributivo de direito (art. 129 da LPI) – Rés que foram constituídas posteriormente, com a participação do sócio da autora, e utilizaram o sinal distintivo por décadas em regime de comodato tácito ou tolerância – Cotitularidade – Tese defensiva das rés rejeitada – Existência de grupo econômico de fato ou parceria comercial pretérita que não tem o condão de transferir a propriedade industrial, que exige formalidade registral – Inexistência de contrato escrito de cessão ou cotitularidade – Rompimento da affectio societatis e notificação extrajudicial que põem fim à autorização de uso – Dever de cessação do uso da marca e transferência do nome de domínio, sob pena de confusão ao consumidor – Perdas e Danos – Pretensão indenizatória da autora afastada – Aplicação dos institutos da supressio e surrectio – Longa convivência pacífica (quase 40 anos) e tolerância do uso da marca pelas rés, sem cobrança de royalties, que gerou legítima expectativa de gratuidade durante a vigência da parceria – Rompimento da relação que autoriza a ordem de cessação para o futuro, mas não legitima a cobrança retroativa de danos materiais ou morais, sob pena de violação à boa-fé objetiva – Prejuízo não demonstrado – Sucumbência – Manutenção da distribuição dos ônus sucumbenciais, dada a derrota recíproca e proporcional das partes – Alegações recursais incapazes de infirmar a conclusão a que chegou o juízo originário – Sentença mantida – Recursos desprovidos, com observação.

Trata-se de apelações de sentença, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação cominatória c.c. indenizatória proposta por MORI ESCOLA DE NATAÇÃO LTDA EPP contra CENTRO AQUÁTICO ALPHAVILLE EIRELLI EPP e OUTRA – para condenar as rés a se absterem de utilizar as marcas "MORI" e "MÉTODO DE NATAÇÃO E PRÁTICAS ESPORTIVAS MORI", bem como a transferirem o domínio "mori.com.br" à autora, fixando multa diária e prazo de 60



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

dias para adequação; julgando improcedentes os pedidos indenizatórios e a reconvenção; bem como fixando a sucumbência da seguinte forma: "[...] em razão da sucumbência recíproca e equivalente, despesas processuais pro rata. Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono das requeridas, os quais fixo no importe de 10% do montante correspondente aos pedidos de compensação não deferidos (10% sobre R\$ 50,000.00, para cada requerida). Condono as requeridas ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da autora, os quais fixo em R\$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. Com relação a reconvenção, face ao princípio da sucumbência, condeno cada reconvincente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da reconvincente, aos quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção, fazendo-o com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil".

Recorre a autora a pugnar pela reforma – aduzindo que "As condutas de contrafação marcária e concorrência desleal praticadas pelas Rés Apeladas, com a utilização da marca 'MORI' de forma desautorizada, que é de propriedade exclusiva da Autora Apelante e notoriamente conhecida [...] O direito de reparação dos danos materiais e morais sofridos pela Autora Apelante em razão das condutas ilícitas praticadas pelas Rés Apeladas". Sustenta que "A partir do momento em que as Rés Apeladas foram notificadas formalmente pela Autora Apelante para cessarem o uso da marca 'MORI', estavam cientes das condutas ilícitas praticadas, representando os atos de contrafação marcária e concorrência desleal". Conclui pela reforma – invocando que "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 [...]".

Recorrem, também, as rés – aduzindo "prescrição da pretensão de transferência do nome de domínio e de abstenção do uso de marca, arguida desde a Contestação; e [...] O pedido de esclarecimento quanto à abrangência da determinação de retirada de 'quaisquer outros resquícios de utilização das marcas', cuja redação imprecisa poderia gerar insegurança jurídica e prejuízos às Apelantes [...] Conforme documentalmente comprovado em contestação, a marca MORI deve ser considerada de cotitularidade de todas as partes aqui envolvidas, não havendo que se falar em violação aos registros marcários. Tanto é por isso que as Apeladas eram



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

consideradas como unidades autônomas da Apelante [...]". Concluem pela reforma – argumentando que "Diante do relacionamento e parceria mantidos entre as partes por quase 4 décadas, caracterizou-se a ocorrência da supressão, em razão da inércia da Apelada, durante todos esses anos de parceria, de exigir o pagamento de qualquer valor pelo uso da marca, como também, conseqüentemente, da surreção, em relação às Apelantes, com o surgimento de um direito de propriedade sobre a marca MORI decorrente dessa continuada e sucessiva prática comum entre as partes".

Recursos processados com respostas.

É o relatório.

Os apelos desmerecem acolhida.

À saída, quanto ao pedido de sobrestamento do feito em virtude da suposta prejudicialidade externa decorrente do recente ajuizamento de ação declaratória de cotitularidade perante a 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (Processo nº 5007187-91.2026.4.02.5101), impende observar que enquanto não houver decisão judicial da Justiça Federal desconstituindo ou alterando o registro, este goza de presunção de legitimidade e validade, conferindo à atual titular o direito de zelar pela sua integridade e exclusividade (art. 130, III, da LPI) – sendo certo que a suspensão do feito estadual, neste cenário, configuraria indevida chancela à perpetuação do ilícito, esvaziando a proteção conferida pela Lei de regência.

Ainda, não prospera a alegada prescrição da pretensão cominatória, consubstanciada na abstenção de uso da marca e transferência de domínio – sendo certo que a violação de direitos de propriedade industrial e a prática de concorrência desleal constituem ilícitos de natureza continuada. Assim, enquanto perdurar a conduta violadora, o prazo prescricional se renova.

Quanto ao nome de domínio "mori.com.br", este reflete diretamente a marca registrada da autora. A sua manutenção em nome das rés, após o rompimento da parceria comercial, perpetua a possibilidade de confusão e desvio de clientela, submetendo-se à mesma lógica da imprescritibilidade da pretensão de cessação do ilícito.

No mérito, o sistema brasileiro de proteção à propriedade industrial é, em regra, atributivo. Nos termos do art. 129 da Lei nº 9.279/96 (LPI), "a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido". Pois

bem.

É incontroverso nos autos que a autora MORI - ESCOLA DE NATAÇÃO LTDA. é titular dos registros da marca "MORI" (nominativa e mista) perante o INPI, concedidos desde 1980. As rés foram constituídas posteriormente (1987 e 1995), época em que o sócio da autora, Sr. Flávio Mori, também integrava os quadros societários das rés.

Neste contexto, a tese defensiva de "cotitularidade fática" não se sustenta - eis que a existência de um grupo econômico de fato ou de uma parceria comercial duradoura autoriza o uso da marca enquanto vigente a *affectio* ou o contrato, seja ele verbal ou escrito, configurando-se enquanto comodato ou licença tácita e gratuita. Contudo, uma vez desfeita a relação comercial e notificada a parte para cessar o uso (o que ocorreu inequivocamente em 2020 e foi reiterado em 2023), inexistente fundamento legal para que as rés continuem a utilizar sinal distintivo alheio.

É dizer, a tolerância pretérita da autora não gera usucapião de marca, nem transfere a propriedade do registro validamente concedido pelo INPI - sendo certo que a manutenção do uso da marca "MORI" por empresas que não mais possuem vínculo com a titular do registro fatalmente levaria o consumidor a erro, sugerindo uma associação empresarial inexistente; sobretudo no caso dos autos, em que a possibilidade de confusão é evidente. Veja-se:



Logotipo da marca da Autora Apelante



Logotipo utilizado pelas Rés Apeladas

(cf. fls. 150/171, 175/179 dos autos)

Portanto, correta a sentença ao determinar a abstenção do uso da marca e a transferência do nome de domínio, concedendo prazo razoável (60 dias) para a desvinculação, tendo em conta o longo período de convivência anterior. O comando é claro e seus contornos serão definidos em sede de cumprimento, compreendendo-se por "resquícios" quaisquer materiais físicos, digitais, publicitários ou de papelaria que ainda ostentem a marca cujo uso foi vedado.

Continuando, quanto ao recurso da autora, insurge-se a apelante contra a improcedência do pedido indenizatório. Contudo, sem razão - eis que o caso dos autos apresenta peculiaridades que afastam a aplicação automática da presunção de danos (*in re ipsa*).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Neste sentido, colhe-se que as partes mantiveram relação de parceria por quase quatro décadas – sendo certo que, durante esse longo período, as rés utilizaram a marca "MORI" com pleno conhecimento e aquiescência da autora, sem qualquer contraprestação financeira formalizada ou cobrança de *royalties*; caracterizando-se a *supressio* e *surrectio*.

Com efeito, a conduta da autora, ao tolerar o uso gratuito da marca por décadas, criou nas rés a legítima expectativa de que tal uso era regular e não oneroso, dada a comunhão de interesses que existia à época (o "Método Mori"). Pretender, agora, a cobrança retroativa de indenização por uso indevido ou danos morais referentes a um período em que a própria autora consentiu (ainda que tacitamente) com a situação, configura evidente comportamento contraditório (*venire contra factum proprium*), violando a boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

Neste contexto, após anos de simbiose corporativa, punir as rés com indenização material ou moral por terem mantido a identidade visual que lhes foi permitida usar por 40 anos seria iníquo – tendo o juízo originário agido com acerto ao reconhecer o direito da autora à exclusividade da marca, mas negar a indenização em virtude da boa-fé e da tolerância histórica que permearam a relação.

Considerando que a autora obteve a tutela inibitória, mas sucumbiu quanto aos pedidos indenizatórios, a sucumbência é mesmo recíproca, refletindo a distribuição fixada na origem adequadamente o decaimento de cada parte.

Nada, pois, a alterar. Daí que a sentença apelada desmerece a crítica que se lhe dirigiu – ficando mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, aos quais estes se acrescem, sem necessidade de sua transcrição, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.

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, **NEGA-SE PROVIMENTO** aos recursos. Mantida a sucumbência tal como estabelecida, os honorários advocatícios devidos pelas requeridas (fixados em R\$ 1.500,00) ficam majorados para R\$ 2.000,00; e os honorários devidos pela autora e pelos reconvintes (fixados em 10%) ficam majorados para 12% (doze por cento) sobre as respectivas bases de cálculo, nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, em conformidade com os critérios



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

do § 2º do aludido artigo.

RUI CASCALDI
Relator