



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0001009046

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1165063-17.2024.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A, é apelado TOK HOUSE DECORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Negaram provimento ao recurso. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores AZUMA NISHI (Presidente), FORTES BARBOSA E RUI CASCALDI.

São Paulo, 25 de setembro de 2025.

AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

1ª. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1165063-17.2024.8.26.0100

COMARCA: SÃO PAULO – 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM MAGISTRADO: DR. ANDRE SALOMON TUDISCO APELANTE:
ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

APELADA: TOK HOUSE DECORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Voto nº 18683

APELAÇÃO. MARCA. Inexistência de conflito entre as marcas "Tok & Stok" e "Tok House". Para além da semelhança no uso do termo "Tok", nada mais há de parecido entre as marcas - cores, fontes e diagramação são completamente diferentes. Nichos mercadológicos distintos atendidos pelas partes. Alteração espontânea da marca "Tok House" para "RDESIGN". Insubsistência de danos a serem indenizados. SENTENÇA MANTIDA. **RECURSO DESPROVIDO.**

Vistos.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 194/197, que, nos autos da ação movida por **ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - TOK & STOK** em face de **TOK HOUSE DECORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**, rejeitou as pretensões autorais por não identificar lesão a direitos marcários.

Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas e demais despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada com a r. sentença, a parte apelante recorre pleiteando a modificação do julgado.

Aduz que sua marca registrada está sendo violada pela apelada, pois esta vem se utilizando do elemento preponderante da designação, qual seja, a expressão "TOK". Expõe que isso não pode ser admitido, sobretudo, porque a apelada atua no mesmo ramo mercadológico, a saber, comercialização de artigo mobiliário.

Reputa que a reprodução da expressão "TOK" representa ilícito previsto na LPI; no mais, que isto vem prejudicando a reputação de "TOK & STOK". Sustenta que a conduta da apelada é dolosa, pois, gera associação indevida e confusão no público consumidor, mediante aproveitamento parasitário do prestígio de marca consagrada no mercado.

Preceitua que o INPI rejeitou o registro da marca "TOK HOUSE" por considerar violação aos registros da marca "TOK & STOK". Entende que tal contexto evidencia o direito de exclusividade da apelante ao uso da expressão "TOK".

Declara que o fato de a apelada ter alterado a sua designação não elide a responsabilidade pelos ilícitos praticados até então. Postula, pois, a abstenção do uso da marca "Tok House", sob pena de multa, bem como indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, e danos morais, estes no valor de R\$ 30.000,00.

Por estas e pelas demais razões, pugna pelo provimento do recurso e reforma da r. sentença, a fim de condenar a apelada a se abster de utilizar a marca denunciada, bem como indenizar os danos impingidos.

O recurso é tempestivo e o preparo recursal foi recolhido (fl. 243/244).

Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 221/233.

Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução n.º 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça.

É o relatório do necessário.

1. Trata-se de ação de obrigação condenatória cumulada com indenizatória e tutela de urgência ajuizada

por **ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - TOK & STOK** contra **TOK HOUSE DECORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**. A parte requerida é acusada de exercer atividade empresarial de forma ilícita, utilizando indevidamente de sinais distintivos de propriedade exclusiva da parte autora, especificamente o termo "TOK", proveniente do nome fantasia da empresa requerida, "TOK HOUSE", em detrimento da marca consolidada pela empresa autora, "TOK STOK". Deste modo, a autora alega que a ré está induzindo o consumidor a erro, desviando clientela e, portanto, praticando concorrência desleal. Em razão da conduta, aponta que tem sofrido danos patrimoniais a serem liquidados na forma dos incisos do art. 210 da Lei n. 9.279/96 e, no que toca aos danos extrapatrimoniais, entende a existência de dano moral indenizável in re ipsa, requerendo a condenação à compensação no valor de R\$ 30.000,00. Desta forma, requereu liminarmente a tutela inibitória para imediata cessação da conduta ilícita, sob pena de multa, assim como, ao final, a indenização pelos danos materiais e morais pleiteados.

Houve contestação.

O feito foi sentenciado nos moldes articulados.

São os fatos postos a julgamento.

2. A controvérsia cinge-se à análise de infração de direitos marcários, bem como o cabimento de indenizações, por danos supostamente decorrentes da violação suscitada.

A Lei n.º 9.279/96, visando regular direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, criou um sistema de proteção consistente na emissão de certificados de propriedade da marca, aqui compreendida com um bem jurídico merecedor de tutela do Estado, na medida em que serve de estímulo à atividade econômica. A legislação estabelece, ademais a repressão à concorrência desleal, caracterizada por práticas voltadas à obtenção de vantagem comercial indevida em detrimento de terceiros.

Por força dos arts. 129 e 130 da lei em comento, o titular faz jus à proteção, em todo o território nacional, de sua marca, tendo o direito de zelar pela respectiva integridade material e reputação.

3. Pois bem.

Compulsando a marca da apelante "Tok & Stok" (fl. 92/109), com a utilizada outrora pela apelada "Tok House" (fl. 112),

não verifico contrafação, possibilidade de associação indevida, tampouco risco de confusão no público consumidor.

A bem da verdade, a única semelhança entre ambas as marcas é, tão somente, a utilização da expressão "Tok" – que é acompanhada da expressão "Stok" na marca da apelante e da expressão "House" na marca da apelada. Assim, observa-se que os elementos nominativos não coincidem entre si (Tok & Stok/ Tok House).

Importa salientar que a proteção está limitada, em princípio, a todo o conjunto, e não a parcelas isoladas da marca, notadamente aspectos verbais sem originalidade suficiente para merecer proteção isoladamente.

Do contrário, estar-se-ia autorizando a concessão de um verdadeiro monopólio sobre elemento comum designativo de uma atividade empresarial, o que afronta a livre iniciativa, princípio basilar da nossa república, nos termos do inc. IV do art. 1 da CF. LÉLIO DENICOLI SCHMIDT¹ leciona que nem sempre a reprodução ou imitação de marca concorrente configura ato ilícito.

Segundo o referido jurista:

"A teoria do "tout indivisible", por seu turno, permite a convivência de marcas compostas por vários signos, cuja distintividade repousa na forma como foram agrupados. As marcas complexas devem ser analisadas por seu conjunto indivisível, não podendo ser dissecadas para uma análise fragmentária dos elementos que a integram".²

A propósito, o STJ já decidiu que expressões de pouca originalidade ou fraco potencial criativo (marcas evocativas), bem como expressões que designem o componente principal do produto, não merecem proteção, a despeito do registro da marca:

COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA EVOCATIVA. REGISTRO NO INPI. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. **1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de**

¹ A proteção das Marcas no Brasil, Lélío Denicoli Schmidt, pg. 263 in Tratado de Direito Comercial, vol. 6: estabelecimento empresarial, propriedade industrial e direito da concorrência / Fábio Ulhoa Coelho. São Paulo: Saraiva, 2015

² Idem, fls. 264.

pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. 2. O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca.(...) 4. Recurso especial a que se nega provimento.³ (grifos não originais)

Nesse mesmo sentido, caminha a jurisprudência desta 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial.

Veja-se:

APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. Decisão mantida. Uso exclusivo de marca registrada que abarca tão somente a completude do elemento nominativo que a integra, salvo comprovação de parasitismo. Secondary meaning. Impossibilidade de aplicação para conferir proteção a elementos comuns isoladamente. Aplicação da teoria do "tout indivisible. Partícula "in box" que não se reveste da distintividade necessária para que seja conferida exclusividade de uso. Inteligência do artigo 124, inciso VI, da Lei n.º 9.279/96. Ausência de conduta parasitária. Concorrência em nichos comerciais diferentes, a revelar inexistência de risco de confusão do mercado consumidor. Marcas e embalagens dos produtos dotados de características absolutamente

³ 3 T., REsp 1.315.621 / SP, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 4/6/2013

distintas. RECURSO DESPROVIDO.⁴

Neste contexto, fica claro que a coincidência da expressão "tok", por si, não representa contrafação marcária.

Além de tal coincidência, nenhuma outra semelhança existe entre as marcas em cotejo. As cores utilizadas são distintas, sendo as da apelante predominantemente verde, e da apelada vermelha. As fontes gráficas são distintas, sendo a da apelante larga, ao passo que a da apelada é fina, trazendo cada qual tipografia, diagramação e estilização assaz particulares. Tais configurações permitem distinguir claramente as empresas.

Nem mesmo o nicho mercadológico explorado pelas litigantes é o mesmo. Sabe-se que "Tok & Stok" é empresa especializada no comércio varejista de móveis de pronta entrega ou pré-moldados, ao passo que a empresa apelada se dedica à confecção de móveis planejados, sob medida. Trata-se de atuações mercadológicas díspares, sendo certo que o cliente de uma loja não irá procurar os serviços da outra, por confundir as prestações de cada qual.

Não bastasse isso, a fim de evitar desarranjos, a apelada propôs-se a alterar a sua designação para "RDESIGN", de modo a afastar qualquer inconveniente, e assim o fez (fl. 162).

Em tal contexto, não vislumbro a prática do ato ilícito descrito no art. 189 da LPI, nem de qualquer outro que envolva concorrência desleal.

4. Relativamente ao indeferimento do registro da marca "Tok House", aludido pela apelante, observo que a manifestação da justiça federal foi prolatada em caso envolvendo partes diversas (fls. 186/193).

Logo, em respeito aos limites subjetivos da coisa julgada, estabelecidos no art. 506 do CPC, inviável estender as conclusões lá esposadas para o presente caso - já que as partes aqui

⁴ TJSP; Apelação Cível 1114126-18.2015.8.26.0100; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 40ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2021; Data de Registro: 13/05/2021

litigantes são outras.

5. Em suma, entendo não ter havido violação marcária ou qualquer outro ato ilícito, nos termos do art. 186 do CC, que justifique cominar indenização por danos materiais ou morais, nos moldes postulados.

De mais a mais, despicienda a determinação de abstenção da marca "Tok House", já que a parte apelada não mais a utiliza.

6. Tecidas estas considerações, reputo não haver motivos para alterar o quanto já decidido.

E em razão do trabalho desempenhado em sede recursal, majoro os honorários arbitrados aos patronos da apelada para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º do CPC.

7. Ainda, por oportuno, consideram-se, desde logo, prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente, considerados na elaboração do presente voto.

Em que pese este prévio prequestionamento, na hipótese de serem opostos embargos de declaração ao acórdão, seu julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual (em sessão não presencial ou tele presencial) de forma a permitir melhor fluidez aos trabalhos forenses.

Ficam as partes, **data venia**, advertidas de que a oposição de declaratórios considerados protelatórios poderá ser apenada na forma do § 2º do art. 1.026 do CPC.

Ante o exposto, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso.

DES. AZUMA NISHI

RELATOR