Registro: 2026.0000717478

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1165431-60.2023.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PRESIDENT RESTAURANTE, é apelado B.S.A..

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. Sustentou a advogada Miryã Bregonci da Cunha Braz (OAB: 506042/SP) e compareceu o advogado Igor Manzan (OAB: 402131/SP).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

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

São Paulo, 28 de julho de 2026.

SÉRGIO SHIMURA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

VOTO Nº 33422

Apelação nº 1165431-60.2023.8.26.0100

Comarca: São Paulo (1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem)

Ré apelante: PRÉSIDENT RESTAURANTE LTDA.

Autora apelada: B.S.A.

Juíza: Dra. Larissa Gaspar Tunala

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – DIREITO MARCÁRIO - MARCAS MISTA E NOMINATIVA "PRÉSIDENT" - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – Autora franqueadora que ajuizou ação de abstenção de uso de sua marca registrada "PRESIDENT", alegando que o réu utiliza a expressão no nome de seu restaurante, com identidade visual semelhante à de sua marca, utilizando tons de vermelho e dourado. Pleiteou também condenação do réu a indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência - Inconformismo da ré –Não acolhimento.

1. Cerceamento de defesa. Preliminar invocada pela ré, de cerceamento de defesa. Não acolhimento. Os elementos dos autos são suficientes para a análise de todas as questões postas pelas partes, considerando os documentos anexados e o fato de a ré não negar o uso da expressão

"PRÉSIDENT" - Prova pericial que, no caso, mostra-se impertinente e desnecessária, para demonstrar a ocorrência ou não de violação aos direitos de propriedade industrial da autora - PRELIMINAR REJEITADA.

2. Competência da justiça estadual – A preliminar de incompetência da justiça estadual não pode ser acolhida, pois a controvérsia envolve concorrência desleal e indenização, e não nulidade ou anulação de registro marcário, o que atrairia a competência da Justiça Federal (art. 175 da LPI) – Tema Repetitivo 950 – STJ - PRELIMINAR REJEITADA.

3. MARCAS MISTAS E NOMINATIVA "PRÉSIDENT" - MARCAS DA AUTORA QUE SE ENCONTRAM DEVIDAMENTE REGISTRADAS NO INPI - CONCORRÊNCIA DESLEAL – DANOS MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS - Utilização indevida da marca da autora. Embora as partes atuem em segmentos distintos, há afinidade evidente entre os ramos, ambos inseridos no setor de alimentação (laticínios e restaurante) - Violação os direitos de propriedade industrial - Caso em que restou evidenciado o aproveitamento parasitário do renome e da reputação da marca da autora - Ademais, analisando por uma simples comparação os logotipos utilizados pelas partes, fica evidente a identidade visual entre as marcas, inclusive com utilização das mesmas cores (vermelho e dourado), o que evidencia a

possibilidade de confusão entre os consumidores. Indenização pelos danos materiais e morais decorrentes da violação da marca e da concorrência desleal mantida nos termos da sentença. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de ação proposta por B.S.A., contra PRESIDENT RESTAURANTE LTDA., objetivando a cessação de violação de sua marca, bem como indenização por danos materiais e morais (fls. 01/18).

Infere-se da inicial que a autora B.S.A. é controladora do grupo Lactalis, um dos maiores conglomerados do setor alimentício mundial, e titular de diversos registros da marca "PRÉSIDENT" perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), para identificação de produtos de laticínios (queijos, manteigas, cremes etc.), amplamente comercializados no Brasil e no exterior.

Afirma a autora que em 2019, tomou conhecimento de que a ré opera um restaurante de culinária francesa denominado "PRÉSIDENT", com identidade visual semelhante à sua marca, utilizando tons de vermelho e dourado. Aduz que um dos sócios da ré, Orlando César Leone, depositou pedidos de registro das marcas "LES PRÉSIDENTS" e "PRÉSIDENT" perante o INPI, o que configuraria violação de direito de marca e tentativa de apropriação indevida.

Assim, ajuizou a presente ação,

requerendo: *"a concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, para que seja a Ré ordenada a alterar a marca que identifica seu restaurante de PRÉSIDENT para qualquer outra que não guarde semelhança ou cause confusão com a marca PRÉSIDENT ou com qualquer outra marca registrada pela Autora, intimando-a para providenciar dita alteração no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), servindo a própria decisão como ofício para que a Autora envie à Ré com presteza; (ii) a citação da Ré por via postal (doc. 05) para que, querendo, apresente contestação no prazo legal, sob pena de revelia; (iii) a procedência da ação para confirmar a tutela de urgência concedida, ordenando que a Ré altere definitivamente a marca de seu restaurante e abstenha-se de usar ou voltar a usar a marca PRÉSIDENT ou qualquer outra que guarde semelhança ou cause confusão com a marca PRÉSIDENT ou com qualquer outra marca registrada pela Autora; (iv) a procedência da ação para condenar a Ré a pagar à Autora indenização por danos materiais, em valor a ser aferido em sede de liquidação de sentença, pelo critério mais favorável à Autora dentre aqueles previstos no artigo 210 da LPI, relativos aos serviços prestados sob a reprodução da marca da Autora no período dos últimos 5 anos, a contar da data de ajuizamento da ação, sobre os quais deverão ser acrescidos correção monetária*

pelos índices da Tabela Prática do TJSP e juros moratórios de 1% ao mês, a contar do evento danoso (súmula 54 do STJ); (v) a procedência da ação para condenar a Ré a pagar à Autora indenização por danos morais a serem arbitrados por este MM. Juízo em valor igual ou superior a R$ 50.000,00, aos

quais deverão ser acrescidos correção monetária pelos índices da Tabela Prática do TJSP, a e juros moratórios de 1% ao mês, a contar do evento danoso (súmula 54 do STJ); e (vi) a condenação da Ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação" (fls. 17/18).

Sobreveio sentença de parcial procedência, cujo relatório se adota, nos seguintes termos:

> *"Vistos.*
>
> *Trata-se de ação inibitória e indenizatória com pedido de tutela de urgência ajuizada por B.S.A. em face de PRÉSIDENT RESTAURANTE LTDA. A parte autora alega, em síntese, que é titular do registro da marca ''PRÉSIDENT'', porém o requerido abriu um restaurante decorado em tons de vermelho e dourado com o nome da marca da autora. Argumenta que o sócio da ré depositou pedido de registro ante o INPI, reivindicando serviços de restaurante para as marcas LES PRÉSIDENTS e PRÉSIDENT. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja ordenado à ré a alterar a marca que identifica seu restaurante de PRÉSIDENT para qualquer outra que não guarde semelhança ou cause confusão com a marca PRÉSIDENT ou com qualquer outra*
>
> *marca registrada pela autora, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$10.000,00.*
>
> *Demanda a total procedência da ação com a*

confirmação da tutela antecipada e indenização pelos danos causados.

Emenda à inicial às fls. 96.

Aditamento da inicial às fls. 121 requerendo a condenação da requerida a abster-se de utilizar o termo PRÉSIDENT em seu nome empresarial, alterando-o para qualquer outro que com este não se confunda ou se assemelhe.

Decisão às fls. 101/106 deferiu a liminar.

Manifestação da ré às fls. 127/134 e 269/274.

Manifestação do autor às fls. 157/165.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação (fls. 212/232). Preliminarmente alega necessidade de caução e impugnação ao valor da causa. No mérito, alega que: (i) as partes exploram segmentos diversos de mercado e detém registros marcários em extensões diferentes; (ii) a autora tem como público alvo a clientela de supermercado, enquanto a requerida tem como público alvo clientes de gastronomia exigente para restaurante, bem como o uso da cor vermelha não possui vedação; (iii) a marca da autora apresenta elementos figurativos, enquanto a da requerida apenas elementos nominativos e; (iv) impossibilidade do consumidor incorrer em confusão e não há provas da ocorrência de suposta confusão. Requer o acolhimento das preliminares arguidas com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, seja rejeitado o pedido do requerente e julgada improcedente a presente demanda.

Réplica às fls. 284/302.

Em sede de especificação de provas, a requerida requereu a produção de prova pericial, oral e documental, enquanto a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

(...)

Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda para confirmar a liminar deferida às fls. 101/106 a fim de DETERMINAR que a requerida se abstenha de utilizar a marca ''PRESIDENT'', sob qualquer forma em qualquer meio, alterando-o para qualquer outro que com este não se confunda ou se assemelhe, sob pena de multa; CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00 desde o presente arbitramento (S. 362 do STJ), e com juros de mora desde a citação (29.12.2023) e; CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização a título de danos materiais, em valor a ser apurado na liquidação de sentença, nos termos do art. 210 da Lei 2.979/96. A atualização monetária deve se dar pelo índice IPCA-IBGE, conforme determinação contida no art. 389, parágrafo único, do CC-02, além de juros de mora de acordo com a taxa legal, isto é, taxa Selic deduzido o índice IPCA-IBGE (cfr. previsão do art. 406, § 1º, do CC-02), nos

termos da alteração promovida pela Lei n.

14.905/2024 Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da condenação" (fls. 353/358).

As partes opuseram embargos de declaração, sendo o recurso do réu rejeitado, e o da autora, parcialmente acolhido para incluir a proibição de uso da marca também no nome empresarial do réu (fls. 361/373, 374/375 e 376/377).

Inconformado, a ré vem recorrer, alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova pericial, e incompetência da Justiça Estadual, sustentando a necessidade de inclusão do INPI no polo passivo, diante de discussão sobre nulidade de registro.

No mérito, aduz que as partes atuam em segmentos econômicos distintos, sendo a autora produtora de laticínios, sendo a ré, um restaurante de alta gastronomia, sob a atuação do chefe de cozinha ERICK JACQUIN; que o termo "PRÉSIDENT", seria expressão genérica da língua francesa, incapaz de confundir o público brasileiro, sobretudo por ser associado ao nome e à imagem do chef Erick Jacquin; que não há prova de confusão efetiva ou desvio de clientela, o que afastaria a configuração de infração marcária ou concorrência desleal.

Requer, assim*: "o CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, e, no mérito, o seu INTEGRAL PROVIMENTO de forma a anular a sentença prolatada de fls. 353/358, por cerceamento de defesa, determinando-se a produção da prova pericial requerida; e, no mérito, reformar de forma a julgar a ação improcedente. Ainda, requer-se a inversão com majoração de honorários sucumbenciais em sede recursal, acrescido, ainda, da condenação da apelada ao pagamento de custas e despesas Processuais"* (fls. 380/406).

Recurso devidamente processado e respondido (fls. 416/438).

Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 444/446).

É o relatório.

1. Cerceamento de defesa. O réu apelante sustenta nulidade da sentença por indeferimento de prova pericial que, a seu ver, demonstraria a inexistência de confusão entre as marcas. Porém, tal preliminar não vinga.

A instrução probatória destina-se a formar o convencimento do juiz, que é seu destinatário, cabendo-lhe decidir sobre a pertinência ou não da sua produção, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. O art. 371 do CPC, por sua vez, demonstra a adoção do sistema do "convencimento racional ou motivado", significando que o magistrado tem liberdade da apreciação da prova, mas seu

convencimento fica condicionado às alegações das partes e às provas dos autos, devendo motivar sua decisão.

Nesse sentido, no caso em comento, os elementos dos autos são suficientes para a análise de todas as questões postas pelas partes. Além do fato de a ré não negar o uso da expressão "PRÉSIDENT", os documentos carreados são suficientes a amparar a alegação da autora.

Ao contrário do que alega a ré apelante, a análise de similaridade entre as marcas e o aproveitamento parasitário de uma marca em relação a outra, e por consequência a prática ou não de concorrência desleal, prescinde de prova pericial técnica. No caso, o MM. Juízo "a quo" tem plenas condições de analisar tais matérias, especialmente pelas máximas de experiência, nos moldes do art. 375, CPC "O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial".

Assim, não havendo que se falar em questões de ordem técnica, absolutamente dispensável a prova pericial, sem que isso represente arbitrariedade na decisão ou mera convicção íntima.

2. Competência da justiça Estadual. A tese de incompetência da justiça estadual igualmente não se sustenta. A controvérsia envolve concorrência desleal e indenização, e não nulidade ou anulação de registro marcário,

o que atrairia a competência da Justiça Federal (art. 175 da LPI).

Nesse sentido: "Enquanto a ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de infração de marca é de competência da Justiça Estadual, a ação de nulidade de registro de marca deve tramitar perante a Justiça Federal, conforme exigido pelo art. 175 da LPI, o que torna inviável sua cumulação" (REsp. 1.848.033-RJ).

Ainda, pelo Tema Repetitivo 950 - STJ, "As questões acerca do *trade dress* (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a *abstenção do uso*, inclusive no tocante à tutela provisória" (REsp. 1.527.232-SP, j. 13/12/2017).

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

3. No mérito. No mérito, o recurso também não prospera.

A concorrência desleal se dá pelo desvio de clientela por meio da confusão ou associação indevida entre uma marca – desconhecida – com uma outra, já consolidada no mercado ou que já detenha o respectivo registro.

Pratica concorrência desleal a empresa, sem expressão no mercado, que busca visibilidade, valendo-se do sucesso conquistado pela outra, ou que tenta depreciar falsamente o nome ou marca da concorrente.

Sob outro enfoque, a conduta parasitária se exterioriza pela associação indevida de uma marca desconhecida a uma outra, já consolidada, registrada e identificada pela qualidade do produto ou do serviço.

Tal conduta pode, além de ensejar desvio de clientela, levar à depreciação do valor de uma marca ou nome empresarial na respectiva classe de atuação, vez que induz o consumidor a atrelar determinada empresa a uma outra, de menor expressão ou de reputação duvidosa.

Nesse contexto, existe a possibilidade de o consumidor associar ou vincular uma marca a outra, ou uma marca e um nome empresarial, como se fossem da mesma procedência.

E na análise da colidência entre marcas, exige-se a conjugação de alguns princípios. Um deles é a *anterioridade*, que se refere à precedência do registro perante o INPI. Outro é o da *especificidade*, pelo qual a proteção da marca está diretamente atrelada a um tipo específico de produto ou serviço dentro de determinada classe (salvo na hipótese de marca de "alto renome"). Um terceiro princípio é o da *territorialidade*, que diz com o

âmbito geográfico de proteção.

Demonstrada a conjunção desses fatores, pode o titular da marca ou do produto buscar a tutela jurisdicional para suspender ou interromper o seu uso indevido; ainda, pleitear a reparação pelas perdas financeiras e danos morais, em virtude da prática da concorrência parasitária, caracterizada pelo desvio de clientela, diluição e reputação da marca e/ou nome empresarial, e até mesmo a retratação na medida da ofensa praticada.

No caso dos autos, a autora comprovou ser titular de diversos registros da marca "PRESIDENT", nas formas mista e nominativa, a saber (fls. 27/42):

(i) Processo nº 917118456, apresentação nominativa, NCL(11)29;

(ii) Processo nº 917118499, apresentação nominativa, NCL(11)30;

(iii) Processo nº 917118545, apresentação nominativa, NCL(11)38;

(iv) Processo nº 917118553, apresentação nominativa, NCL(11)43;

(v) Processo nº 01523674, inscrição internacional nº 1523674, apresentação mista NCL(11)29;

(vi) Processo nº 007094086, apresentação nominativa, NCL(7)29;

(vii) Processo nº 823797635, apresentação mista, NCL(7)29;

(viii) Processo nº 840144342, apresentação mista,

NCL(10)05

(ix) Processo nº 908236352, apresentação mista, NCL(10)29;

(x) Processo nº 908236433, apresentação mista, NCL(10)30;

(xi) Processo nº 917118448, apresentação nominativa, NCL(11)05.

Assim, inconteste o direito da autora de pleitear a cessação de eventuais atos de violação de sua marca, ainda que a expressão "PRESIDENT" esteja sendo utilizada como "título de estabelecimento" (art. 195, IV e V, Lei n. 9.279/1996).

A ré, por sua vez, teve indeferido seu pedido de registro da marca mista "PRESIDENT", na classe NCL (11)43, processo nº 917488121, justamente em decorrência da anterioridade de um dos registros da autora (nº 917118553 (PRESIDENT), nos termos do art. 124, XIX, da LPI (fls. 100):

Processo de registro de marca

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Processo	**917488121**
Data de depósito	11/06/2019
Datas de prioridade	
Data de concessão	
Data de vigência	
Situação	**Aguardando apresentação ou exame de recurso contra o indeferimento**
Marca	**PRÉSIDENT**
Natureza	Marca de Serviço
Apresentação	Nominativa
NCL(11):	43
Titular	ORLANDO CESAR LEONE [BR/SP]

Indeferimento de pedido de registro

Data da decisão 10/03/2022
Número da decisão 296965

Como parte do exame de mérito do pedido de registro de marca, foram analisadas a liceidade, a distintividade, a veracidade e a disponibilidade do sinal requerido como marca, inclusive por meio de buscas de anterioridade e do exame de eventuais oposições, manifestação do requerente e demais documentos apresentados.

Concluído o exame, indefere-se o pedido de registro com base nos seguintes fundamentos legais:

Fica ainda consignada, a título de subsídio a eventual recurso, a identificação das seguintes anterioridades, ainda não decididas, consideradas igualmente colidentes com o presente sinal: 916826791 (BAR DO PRESIDENTE SEU LUGAR É AQUI).

A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI: Processo 917118553 (PRESIDENT).

Art. 124 - Não são registráveis como marca:

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

Em nova análise, consideramos procedentes as alegações com base no inciso XIX do art. 124 da LPI: a marca da oposta reproduz a marca da opoente e visa a assinalar serviços do mesmo segmento mercadológico, havendo risco de causar confusão na hipótese de convivência com a mesma.

Em que pesem os argumentos da parte ré, o princípio da especialidade, que limita a proteção da marca à classe de produtos ou serviços em que está registrada, não é absoluto. Na hipótese, embora as partes atuem em segmentos distintos (produtos alimentícios e serviços de restaurante), há afinidade evidente entre os ramos, ambos inseridos no setor de alimentação, dirigidos a público consumidor comum, o que basta para caracterizar a possibilidade de associação indevida.

Ademais, comparando os logotipos utilizados pelas partes, fica evidente a identidade visual entre as marcas, inclusive com utilização das mesmas cores (vermelho e dourado), o que evidencia a possibilidade de confusão entre os consumidores:



No caso, portanto, diante da indevida utilização da marca da autora, a procedência dos pedidos é mesmo de rigor, inclusive quanto aos pleitos de indenização por danos morais e materiais.

Considerando que na hipótese dos autos restou evidente a prática de concorrência desleal, bem como o aproveitamento parasitário do renome e da reputação da

marca, situação que ocasiona efetivo desvio de clientela, as autoras fazem jus à indenização pelos danos materiais e morais presumidos, decorrentes da violação da marca e da concorrência desleal, que será apurada em fase de liquidação de sentença, nos termos da r. sentença, pelo critério mais favorável às prejudicadas, na forma do art. 210 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996).

Nessa linha, esta C. 2ª Câmara de Direito Empresarial já decidiu: "Propriedade industrial. Vinculação do sítio eletrônico da corré à marca da autora e à expressão com que se identifica no âmbito virtual. Link patrocinado. Tutela devida para vedar o direcionamento do usuário. Vedação à concorrência desleal. Dano material presumido e cuja indenização se deve apurar em liquidação. Dano moral também devido, embora não no valor pretendido. Responsabilidade da corré que se vincula à exploração de serviço específico de publicidade pelo qual é remunerada e à contratação com quem viola, bem por meio do mesmo contrato que entabula, direito alheio. Sentença revista. Recurso provido em parte" (Apel. nº 1019621-41.2015.8.26.0001, Rel. Des. Claudio Godoy, j. 09/04/2018).

"Propriedade industrial. Comercialização de produtos contrafeitos. Utilização indevida das marcas da autora
(GUCCI e GG), devidamente registradas perante o INPI, mesmo após a concessão de tutela inibitória contra a fabricante e notificação para cessar a comercialização. Lei de

Propriedade Industrial que oferece a proteção contra quem fabrica e/ou comercializa a mercadoria contrafeita. Inadmissibilidade. Procedência do pedido de abstenção decretada. Danos materiais e morais. Prejuízos *in re ipsa*. Desnecessidade de prova além da prática da contrafação. Apuração dos danos materiais que se dá em liquidação de sentença, nos termos dos arts. 208 e 210 da Lei nº 9.279/96. Danos morais, de seu turno, que, considerando as circunstâncias do caso, merecem arbitrados em R$60.000,00, em consonância ao binômio reparação/sanção. Danos materiais. Reembolso de verba honorária contratada. Descabimento, diante do entendimento majoritário da Corte e da solução adotada em Embargos de Divergência. Recurso parcialmente provido" (Apelação 1041667-45.2015.8.26.0576, Rel. Des. ARALDO TELLES, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 22/10/2018) (g/n)

"APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. MARCA. CONTRAFAÇÃO DE PRODUTOS. PRELIMINARES. Limitação de litisconsórcio passivo (art. 46 do CPC/74 ou do §1º do art. 113 do CPC). Desnecessidade. Ausência de prejuízo à ampla defesa e à rápida resolução do conflito. LEGITIMIDADE ATIVA. Autoras titulares do direito material alegado como violado pelas rés. INTERESSE DE AGIR. Utilidade e necessidade do pronunciamento judicial pleiteado pelas autoras. MÉRITO. ATO ILÍCITO. Contrafação demonstrada. Apreensão de produtos que ostentavam a marca das autoras. DANOS MORAIS. Desnecessidade de prova. Violação do direito ao uso exclusivo da marca pelo titular que configura dano moral in re ipsa.

Precedentes. Indenização mantida. DANOS MATERIAIS PRESUMIDOS. Lucros cessantes configurados. Impossibilidade de aplicação analógica do art. 103 da Lei de Direitos Autorais. Previsão específica na Lei n. 9.279/96 (art. 208/210). Indenização a ser apurada em fase de liquidação de sentença. Ausência de reformatio in pejus. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. Majoração em razão do resultado do julgamento. Recurso provido em parte" (Apelação 1011375-47.2015.8.26.0004, Rel. Des. HAMID BDINE, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 31/08/2018).

Quanto ao **dano moral**, há que se considerar a lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, ou seja, situações que atinjam sua imagem e nome comercial, como sucede, por exemplo, nos casos de protesto de títulos, anotações em serviços de proteção ao crédito, divulgações de fatos que maculem o nome da empresa perante a sociedade etc.

Na lição de MIRNA CIANCI, "a honra subjetiva diz respeito à dignidade, decoro e autoestima, exclusiva do ser humano. A pessoa jurídica, criação de ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida da honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva. Essa questão passou, portanto, pela análise da natureza do dano sofrido, excluídos desde logo os sentimentos humanos, como a dor, o sofrimento, a angústia etc. Ainda se verificou que não poderia ser a pessoa jurídica vítima de dano moral por força de injúria,

que se refere à honra subjetiva, ou ainda de calúnia, porque pressupõe a prática de crime. Mas restou, para essa doutrina, a possibilidade de reconhecimento da indenizabilidade extrapatrimonial em decorrência da difamação, por ter sido atingida a boa fama e reputação da empresa, por exemplo. Restringiu, portanto, ao dano à imagem a possibilidade de ressarcimento de ordem moral. Entenda-se, portanto, por honra objetiva aquela que, externa ao sujeito, tenha por objeto de preservação a admiração, o apreço, a consideração que terceiros dispensam à pessoa, "refletida na reputação, no bom nome e na imagem perante a sociedade, comum à pessoa natural e à jurídica". (...) O Superior Tribunal de Justiça com frequência abona a tese, sendo ilustrativo o julgado que decidiu que "a pessoa jurídica não pode ser ofendida subjetivamente. O chamado dano moral que se lhe pode afligir é a repercussão negativa sobre sua imagem. Em resumo: é o abalo de seu bom nome" ("O valor da reparação do dano moral", Saraiva, 2013, pp. 43 e ss).

Na hipótese dos autos, a violação da honra objetiva reside no fato de que a utilização indevida da marca das autoras para atuação exatamente no mesmo ramo de atividades (alimentação), de modo a lesar a própria identidade da marca, gerando confusão no mercado consumidor e desvio de clientela.

A esse respeito, o STJ já se pronunciou no sentido de que o dano moral é presumido: "RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO

MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal.

2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário.

3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeatur, no presente caso, apurado em liquidação por artigos.

4. Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca. A reputação, a credibilidade e a imagem da

empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais.

5. **O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral**" (REsp. 1.327.773-MG, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 28/11/2017) (g/n)

Em conclusão, é caso de se manter incólume a sentença, inclusive quanto aos honorários advocatícios, visto que já fixados no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação.

Do exposto, pelo meu voto, **nego provimento** ao recurso.

SÉRGIO SHIMURA
Relator