TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

SENTENÇA

Processo nº:	**1165431-60.2023.8.26.0100**
Classe - Assunto	**Procedimento Comum Cível - Marca**
Requerente:	**B.s.a.**
Requerido:	**Président Restaurante Ltda.**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **LARISSA GASPAR TUNALA**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA GASPAR TUNALA, liberado nos autos em 28/08/2024 às 23:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1165431-60.2023.8.26.0100 e código iE0dWTXr.

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.

Inicialmente, está configurada a hipótese de julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC), na medida em que a matéria de fato está satisfatoriamente provada por documentos. Ademais, é cediço que compete ao Magistrado analisar a pertinência da produção de provas (art. 370, parágrafo único do CPC), indeferindo-se as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Afasto a preliminar de ausência de prestação da caução prevista no art. 83 do CPC, considerando que, à luz das circunstâncias específicas deste caso, a ausência de tal prestação não representa risco real de inadimplência por parte da autora em caso de sucumbência, dado que se trata de empresa com atuação internacional, bem como o Brasil é signatário de acordos internacionais que afastam essa exigência, dentre eles a Convenção de Paris (Decreto 635/92).

Ainda, afasto a preliminar de impugnação ao valor da causa. Não sendo possível precisar o valor de indenização por danos materiais desde logo, a autora atribuiu à causa o valor estimado de R$70.000,00, o qual poderá ser adequado em eventual procedimento de liquidação.

Com relação à prova pericial, a ré justifica seu pedido afirmando que *‘‘Assim, a título provisório, para comprovar as alegações deduzidas, requer-se a produção das seguintes provas admitidas em direito, especialmente os pontos:*

[...]

(ii) Inexistência de violação de marca e inexistência de confusão do consumidor: prova pericial técnica por perito a ser nomeado pelo Juízo’’ (fls. 306).

Entretanto, não há como acolher, pois o referido pedido perde sua razão em face do indeferimento do pedido de registro da ré, demonstrando a ocorrência de conflito entre as marcas em questão e a possibilidade de causar confusão entre os consumidores.

É possível observar que conforme os documentos juntados aos autos pela autora às fls. 100, o pedido de registro da requerida da marca "PRÉSIDENT" na classe 43, foi indeferido sob a seguinte justificativa:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA GASPAR TUNALA, liberado nos autos em 28/08/2024 às 23:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1165431-60.2023.8.26.0100 e código iE0dWTXr.

> *‘‘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 (PRÉSIDENT). 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’’.*

Portanto, foi expressamente reconhecida a tentativa de registro pelo réu de marca igual da requerente, que foi indeferido em razão da anterioridade da marca da autora.

Além disso, foi documentalmente comprovado que a autora é titular de registro da marca nominativa e mista "PRÉSIDENT" (fls. 27/42).

E, de acordo com a Lei n. 9.279/96, sendo a marca o sinal distintivo visualmente perceptível que identifica o produto ou serviço (art. 12), cabe ao seu titular o uso exclusivo (art. 129) ou o licenciamento (art. 130, I), bem como, em qualquer das hipóteses, zelar pela sua integridade material e reputação art. 130, II.

Os documentos juntados aos autos pela autora às fls. 46 demonstram que a requerida utiliza o termo ‘‘PRESIDENT’’ como nome empresarial e título de estabelecimento do negócio exibido na fachada do seu restaurante, bem como para designar serviços como cardápios, cartões de visita, placa de estacionamento, redes sociais, site e publicidades.

A ré alega, entretanto, que a marca da autora apresenta elementos figurativos, enquanto a da requerida apenas elementos nominativos e que as partes têm público-alvo diferentes.

As alegações da requerida não merecem prosperar.

No caso, tem-se que as autoras são titulares não apenas de marcas mistas, como também nominativas, de modo que o elemento nominativo da marca deve ser protegido. Além disso, é certo que os elementos figurativos utilizados pela ré aproximam-se da marca protegida pela autora, como restou demonstrado pela comparação apresentada pela autora às fls. 43/77. No mais, o fato de o público alvo das partes serem diversos não impede a confusão entre os consumidores, que podem ser levados a acreditarem que a marca utilizada pela ré em seu restaurante seria um

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA GASPAR TUNALA, liberado nos autos em 28/08/2024 às 23:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1165431-60.2023.8.26.0100 e código iE0dWTXr.

novo tipo de negócio da requerente e que pertenceriam à mesma empresa, visto que a requerida utiliza cores idênticas e fonte semelhante.

Conforme o art. 195, IV e V da Lei 9.279/96 comete crime de concorrência desleal quem, respectivamente, *"usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos"* e *"usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências"*.

Conclui-se assim, que, ao empregar indevidamente marca registrada da autora para comercialização de seus produtos e serviços, a ré explora ilicitamente propriedade imaterial da autora, sendo de rigor a condenação da ré à abstenção quanto a tal conduta.

Ademais, tais fatos configuram também a prática do crime de concorrência desleal, pelo risco de confusão entre consumidores quanto à origem dos serviços comercializados pelas partes, com eventual desvio de clientela da autora, e o aproveitamento ilícito da imagem construída por ela no mercado.

Quanto a existência de danos morais e danos materiais no presente caso, ressalta-se a necessidade de leitura do seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

> *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 ouinteresses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, protegeros adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origeme a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal declientela e a prática do proveito*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA GASPAR TUNALA, liberado nos autos em 28/08/2024 às 23:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1165431-60.2023.8.26.0100 e código iE0dWTXr.

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.

6. Utilizando-se do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ, considerado o interesse jurídico lesado e a gravidade do fato em si, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais,mostra-se razoável no presente caso.

7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.327.773/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 15/2/2018.) (grifou-se).

Por conseguinte, em virtude da violação de marca, restaram configurados os danos morais *in re ipsa* e danos materiais.

Os danos materiais devem ser apurados em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 210 da Lei 2.979/96.

Resta analisar o *quantum* indenizatório dos danos morais é suficiente para compensar os danos suportados.

O enfrentamento do tema revela dificuldades na medida em que a afronta a direitos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA GASPAR TUNALA, liberado nos autos em 28/08/2024 às 23:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1165431-60.2023.8.26.0100 e código iE0dWTXr.

extrapatrimoniais apresenta quantificação inexata, vez que impossível determinar a precisa medida de valores como a integridade, a honra, o bom nome e respectiva frustração suportada.

Como a legislação é omissa na indicação de um processo de quantificação da indenização compensatória, a doutrina e a jurisprudência apontam para o critério bifásico, em que,inicialmente, seja considerado o parâmetro jurisprudencial adotado para casos análogos, para, em seguida, serem feitos os ajustes necessários à individualização do caso concreto. E isso tudo considerando ainda o necessário ressarcimento da vítima pelo abalo sofrido, a punição adequada do agressor, o grau da culpa da conduta, as condições socioeconômicas das partes e a vedação ao enriquecimento ilícito.

Considerando todos esses parâmetros, julgo adequada a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, os quais preenchem suficientemente todas as finalidades supra expostas.

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.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Oportunamente, arquive-se.

São Paulo, 28 de agosto de 2024.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA GASPAR TUNALA, liberado nos autos em 28/08/2024 às 23:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1165431-60.2023.8.26.0100 e código iE0dWTXr.