



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
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **1002070-66.2023.8.26.0260**
 Classe - Assunto: **Procedimento Comum Cível - Marca**
 Requerente: **Paschoal Café e Massas Ltda - Me**
 Requerido: **Restaurante e Pizzaria Monte Alegre Ltda**

Juiz de Direito: Dr. **Andre Salomon Tudisco**

Vistos.

Trata-se de ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização que PASCHOAL CAFÉ E MASSAS LTDA – ME., propõe em face de RESTAURANTE E PIZZARIA MONTE ALEGRE LTDA.

Alega a autora, na inicial (fls. 1/34), em síntese, que é pizzaria tradicional fundada em 1968 e que adota a marca "MICHELUCCIO" registrada no INPI. Entretanto, tal direito estaria sendo violado pela ré, que estaria utilizando, sem autorização, a marca registrada da autora para identificar as mesmas atividades no seguimento de pizzaria, como título de estabelecimento, domínio na internet, marca e conta no Instagram. Sustenta, a autora, que encontrará sérias dificuldades para expandir seus negócios ao Município de Sorocaba e suportará prejuízos financeiros.

Houve pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida se abstenha de utilizar-se da marca "MICHELUCCIO", seja em sites, domínio, redes sociais e demais mídias, materiais publicitários, notas fiscais, impressos em geral, sob pena diária de multa no valor de R\$ 1000,00 (mil reais). Ao final, pugna pela concessão da liminar, pela procedência da ação, pela condenação da requerida a se abster definitivamente de usar a expressão "MICHELUCCIO" ou qualquer outro sinal distintivo semelhante que com estes possa ser confundido, sob qualquer forma seja como marca, nome empresarial, título de estabelecimento, nome de domínio e em qualquer meio, seja físico ou virtual, sob pena de pagamento de multa cominatória no montante de R\$ 5000,00 por dia de transgressão, pelo cancelamento definitivo do registro do nome de domínio e da conta no Instagram da requerida, assim como quaisquer outros domínios que sem



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

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

compostos pela expressão MICHELUCCIO e, por fim, pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 30.000,00 e por danos patrimoniais a serem calculados em sede de liquidação.

Distribuído o feito, o Juízo da 2ª Vara Regional Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da Comarca da 1ª RAJ proferiu decisão declarando incompetência para julgar o feito, determinando sua redistribuição a um dos Juízos Empresariais da Capital.

Realizada a redistribuição, este Juízo concedeu a tutela de urgência (fls. 114/117).

Citada, a requerida apresentou contestação (fls. 122/150). Preliminarmente, alega litigância de má-fé, pois a autora omite informações importantes e altera a realidade dos fatos, induzindo o juízo a erro. Afirma que a autora tem conhecimento do uso da marca pela ré desde 2017 e ficou inerte, não ocorrendo periculum in mora. No mérito, sustenta que utiliza a marca desde 1994, quando firmou contrato de franquia e adquiriu o direito de usar a marca "MICHELUCCIO", que se encontrava registrada junto ao INPI desde 1982 e que a autora não explora o segmento sob a identificação "MICHELUCCIO" desde 1968, pois sua constituição se deu em 1999, como objeto a mesma franquia.

Ainda, alega que utiliza a marca de boa-fé e que essa foi consolidada no mercado não pela autora, mas sim pela requerida e pelos outros franqueados, de modo que tem o legítimo direito de explorar a marca "MICHELUCCIO" devido ao uso prolongado da marca e à inércia da autora desde 2017. Postula que se tem a convivência harmônica entre a marca registrada pela Autora e a marca utilizada pela requerida há 29 anos, e que não há aproveitamento parasitário por sua parte, nem confusão de público consumidor, uma vez que os estabelecimentos estão localizados em municípios distintos e que as marcas não são idênticas, posto que seus elementos figurativos não são parecidos. Defende, então, a inexistência de danos materiais, pois não há prova de dano, e de danos morais, pois não há indícios de que se atingiu a boa fama da autora, ou prejuízo à continuidade.

Por fim, pugna, pela improcedência dos pedidos da exordial, pela condenação por litigância de boa-fé e pela revogação da liminar concedida.

A requerida interpôs agravo de instrumento (fls. 311/335).



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

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

O juízo da 1ª Câmara Reservada de Direito empresarial proferiu despacho concedendo o feito suspensivo ao recurso (fl. 339).

Houve réplica (fls. 344/363).

Instruída a produção de provas (fls. 407/418), a requerida pugnou pela produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal do representante da autora e oitiva de testemunhas e a requerente pugnou pela produção de prova pericial.

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil. Com efeito, como destinatário final da prova, a quem compete a análise da conveniência e necessidade de sua produção – art. 370, caput, do CPC, e em respeito ao princípio da duração razoável do processo, consagrado no art. 5º, inciso LXXVIII, da CF, verifico não ser hipótese de dilação probatória, em decorrência da existência de documentos e da demonstração das situações fáticas, estando os pontos controvertidos bem delineados.

Os pedidos autorais são procedentes.

Dos autos, observa-se que a autora comprovou ser titular da marca nominativa "Micheluccio", registrada no INPI (fls. 46/51).

De acordo com a lei n. 9279/96, sendo a marca o sinal distintivo visualmente perceptível que identifica o produto ou serviço (art. 122), cabe ao seu titular o uso exclusivo (art.129) ou o licenciamento (art. 130, inciso II), bem como, em qualquer das hipóteses, zelar pela sua integridade material e reputação art. 130, III.

Além disso, classifica-se como crime contra registro de marca a reprodução, sem autorização do titular, no todo ou em parte, de marca registrada (art. 189, inciso I), sendo que, tratando-se de marca sem alto renome, a colisão se dá a partir do momento em que a reprodução ou imitação se refere a produto ou serviço do mesmo ramo do mercado (princípio da especialidade).

Ademais, comete crime de concorrência desleal quem "emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, cliente de outrem" (artigo 195, inciso III) e a imitação de marca já explorada configura emprego de meio fraudulento.



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

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Ocorre que os documentos de fls. 83/106 indicam que a ré faz uso da expressão "Micheluccio" para designar a mesma atividade desenvolvida pelas autoras, associando-se indevidamente a esta.

Ao utilizar denominação idêntica à da autora em seu nome empresarial, a ré explora indevidamente a propriedade imaterial da autora.

Diga-se, por fim, que a alegada boa fé e a precedência no uso da expressão marcaria alegadas pela ré não são suficientes para desconfigurar a violação apontada, sobretudo porque nesse caso especificamente o ramo de atuação é idêntico (pizzaria), com alta probabilidade de confusão do mercado consumidor.

O direito de utilização da marca "MICHELUCIO" por parte da requerida se dava em virtude de contrato de franquia, pois a franqueadora era titular do registro da marca em discussão (registro nº 790231638). Entretanto, não só tal registro está extinto desde 19 de novembro desde 2013, como também a franqueadora titular desse registro não mais existe.

Como consequência, não há mais contrato de franquia que cedia o direito de uso de marca à requerida.

Desse modo, sendo a única titular do registro, a autora tem o direito de uso da marca nominativa "MICHELUCIO".

Ainda, em que pese a boa-fé alegada pela requerida, essa foi notificada extrajudicialmente e informada do registro da autora para que se abstinhasse do uso do sinal distintivo "MICHELUCIO", de modo que tomou conhecimento do uso indevido e mesmo assim o manteve.

Com efeito, não houve desídia por parte da requerente, que apenas esperou a regularização da titularidade da marca e o cumprimento espontâneo por parte da requerida. Como isso não ocorreu, ajuizou a presente ação.

Conclui-se, portanto, que restou demonstrada a violação aos direitos dos autores, sendo inegável que a violação às suas marcas e emblemas tem potencial para causar confusão no consumidor e desvio de clientela.

Esta prática caracteriza o ato de concorrência desleal, tipificado no artigo 195, da



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
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Lei 9279/96.

Neste sentido, vale destacar a lição de Fábio Ulhôa Coelho, segundo a qual “De fato, a concorrência desleal se diferencia da leal no tocante ao meio empregado pelo empresário para conquistar a clientela do outro. São os meios adotados e não a intenção do ato ou seus efeitos que conferem ilicitude a determinada prática concorrencial (...). Na segunda modalidade de concorrência desleal (isto é, a realizada por indução do consumidor em erro), o agente ativo da conduta ilícita faz chegar ao conhecimento dos consumidores uma informação, falsa no conteúdo ou na forma, capaz de os enganar. O engano pode dizer respeito, por exemplo, à origem do produto ou serviço. O consumidor é levado a crer que certa mercadoria é produzida por determinada e conceituada empresa, quando isso não corresponde à verdade. Não está apenas em questão, aqui, a tutela dos consumidores, mas também a do empresário que teve a sua imagem indevidamente utilizada para o lucro de concorrente” (in Curso de Direito Comercial, v. 1, 22ª ed., pp. 220/222, São Paulo, Saraiva, 2018 grifado).

No caso, é certo que a concorrência desleal tende a ensejar o enfraquecimento da marca de propriedade da autora.

No tocante aos danos morais, conforme Súmula editada pelo C. STJ: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.” (Súmula 227, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/1999, DJ 08/10/1999, p. 126).

Acresça-se que, consoante pacífico entendimento da jurisprudência pátria, quando decorrentes da prática de ato ilícito, dispensa-se prova do prejuízo, pois são *damnum in re ipsa*.

Nessa esteira, no que tange aos pleitos de indenização, a jurisprudência remansosa do C. STJ preconiza:

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



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

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

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 debeat, no presente caso, apurado em liquidação por artigos.

4. Por sua natureza de bem imaterial, é insito 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 despendida a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.

(...)



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

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

7. Recurso especial provido. (REsp 1327773/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, Dje 15/02/2018) (negrito)

A quantificação dos danos morais deve se dar no exame do caso concreto, considerando-se diversos fatores, mormente com os objetivos de amenizar os prejuízos sofridos, coibir a prática da conduta, e reforçar o caráter educativo da indenização, sem deixar de levar em conta, todavia, a vedação ao enriquecimento sem causa.

Em consequência, no caso, afigura-se razoável e adequado estabelecer o montante da indenização no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista a capacidade econômica da requerida e extensão dos danos extrapatrimoniais causados à autora.

No que tange aos danos patrimoniais, serão liquidados, nos termos do art. 210 do LPI. Porém, levando-se em conta as circunstâncias do caso, somente incidirão a partir do recebimento da notificação.

Diante do exposto, julgo o pedido parcialmente procedente, 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 (quinhentos reais) ao dia, até o limite de R\$ 10.000,00 (dez mil reais); 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.

Sucumbente, condeno a ré ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como honorários advocatícios ao patrono da parte autora, que fixo em 10% do valor da condenação a ser apurada em liquidação, atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir da publicação da decisão que resolver a liquidação, com juros moratórios de 1% ao mês, a contar do trânsito daquela decisão.

P.I.C.

São Paulo, 23 de maio de 2024.



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
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**