



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Registro: 2024.0000942431**

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1042179-54.2022.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC e CONDE NAST BRASIL HOLDING LTDA., é apelado VOGUE HOTEL LTDA.- EPP.

**ACORDAM**, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "EM JULGAMENTO ESTENDIDO, DERAM PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, EM MENOR EXTENSÃO À DIVERGÊNCIA APRESENTADA PELO 3º JULGADOR (MP), QUE DAVA PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EM MAIOR EXTENSÃO. VENCIDOS O RELATOR SORTEADO (NZ), QUE DECLARA, ACOMPANHADO PELO 2º JULGADOR (SS) E, O 3º JULGADOR (MP), QUE DECLARA, ACOMPANHADO PELO 4º JULGADOR (JT). ACÓRDÃO COM 5º JULGADOR (RN), QUE PROFERIU O VOTO MÉDIO. INDICADO PARA JURISPRUDÊNCIA.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO NEGRÃO, vencedor, NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA, vencido, RICARDO NEGRÃO (Presidente), SÉRGIO SHIMURA, MAURÍCIO PESSOA E JORGE TOSTA.

São Paulo, 24 de setembro de 2024

**RICARDO NEGRÃO**  
**RELATOR DESIGNADO**  
**Assinatura Eletrônica**



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL nº 1042179-54.2022.8.26.0100

APELANTES: ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC E CONDE NAST BRASIL HOLDING LTDA.

APELADO: VOGUE HOTEL LTDA.- EPP

COMARCA: SÃO PAULO

VOTO Nº 46.574

RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO DE MARCA – Pedido inibitório cumulado com indenização na forma dos art. 209 e 210, II da Lei n. 9.279/96 – Autoras titulares da marca “Vogue” – Empresa ré constituída em 1969 que tem como sua denominação social “Vogue Hotel Ltda.” – Registro de marca nominativa obtido pela Autora em 10 de outubro de 1974 – Reconhecimento de Alto Renome aos 17 de agosto de 2019 – Sentença de improcedência.

QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS: I – limites do efeito do reconhecimento de Alto Renome: a) se retroativo a abranger os nomes já utilizadas em outras classes até então não protegidas ou, sendo, prospectivo a garantir a exclusividade a partir de então; b) se a mesma resposta valeria para o conflito entre marca e nome empresarial e II – direito à indenização – LIMITES: proteção prospectiva entre detentores de marcas iguais ou similares.

APLICAÇÃO AO CASO EM EXAME: Não há aplicação desse entendimento para o conflito de marca com outros direitos de uso.

PEDIDO DE CESSAÇÃO DE USO: Apelada, não registrou sua marca “Vogue Hotel”, expressão idêntica à nominativa da Autora e, assim, não possuindo o direito de uso da marca, deve abster-se de utilizar o vocábulo idêntico com o qual a Autora obteve proteção de notoriedade – Necessidade de cessação de seu uso a partir do reconhecimento dessa notoriedade – Recurso provido nesse capítulo.

PEDIDO INDENIZATÓRIO: Improcedência, em razão do uso de boa-fé da Requerida – “Direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal previstos” na Lei n. 9.279/96 pressupõe incidência da hipótese tipificada na data de sua ocorrência – Convivência, ademais, do uso do vocábulo “Vogue” por longos cinquenta e três anos, se considerado o período entre o uso da Ré em 1969 e 2022, ano do ajuizamento da presente ação, quarenta e sete anos desde a obtenção do registro de marca pela Autora e cinco anos desde a notoriedade. Recurso desprovido neste capítulo.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Dispositivo: em julgamento estendido, deram provimento em parte ao recurso em menor extensão à divergência apresentada pelos 3º e 2º Juízes, que dariam provimento em parte ao recurso em maior extensão. Vencidos o Relator Sorteado e o 4º Juiz que negariam provimento. Declaram voto o Relator Sorteado e o 3º Juiz. Acórdão com o 5º J. que proferiu voto intermediário. Jurisp.

Mantido o relatório apresentado pelo DD. Relator Sorteado, o eminente Des. Natan Zelinski de Arruda:

“1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com base na r. sentença de págs. 1.297/1.305, que julgou improcedente ação inibitória cumulada com indenização, cujo pedido das autoras consiste na cessação do uso do elemento nominativo “Vogue” pela ré, haja vista que as autoras são titulares da referida marca”.

“Inicialmente, as apelantes alegam peculiaridades da ação, dando ênfase sobre publicações diversas abrangendo temas múltiplos, inclusive, envolvendo aspectos gastronômicos e viagens. Pleitearam a reforma da sentença, destacando o direito de anterioridade sobre a marca “Vogue”, haja vista registros válidos há mais de 60 anos, e a apelada não comprovou o uso ininterrupto do nome “Vogue Hotel”, mesmo porque, também utiliza o nome “Velvet Hotel”, obtendo marcas diferentes para atuar no segmento, e apesar da ré, ora apelada, tentar registrar perante o INPI a marca “Vogue Hotel”, não tivera êxito, ante vários indeferimentos ocorridos, o que demonstra o direito de anterioridade das apelantes sendo resguardado. Destacam que, mesmo que apelada comprovasse o uso de “Vogue Hotel” por mais de 50 anos, inexistente prescrição para a pretensão inibitória, transcrevendo ementas de acórdão, mesmo porque, as apelantes têm direitos de exclusividade já reconhecidos anteriormente, e não tinham conhecimento da existência e atuação em relação à ré, o que só ocorrera a posteriori por intermédio da internet. Salientam a evidente concorrência desleal com o aproveitamento indevido da marca “Vogue”, fazendo referência sobre trechos publicados em seus órgãos de publicidade, e a utilização da marca “Vogue” para identificação de hotel proporciona inegável risco de confusão ou indevida associação com a famosa marca das apelantes, usurpando, assim, o direito marcário, reportando-se a textos legais. Mencionam precedente utilizado na sentença, que é equivocado, pois sequer formara coisa julgada, enfatizando, ainda, que à marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade, portanto, a indenização pela violação da marca deve ser reconhecida, citando ementas de acórdãos. Por último, pleiteiam o provimento do recurso para que a ação seja julgada procedente, com a



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

indenização correspondente”.

“O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a pretensão das apelantes, págs. 1.343/1.362”.

É o relatório.

### **I – DO VOTO DO RELATOR SORTEADO**

O Relator Sorteado, seguido pelo 4º Juiz, Des. Jorge Tosta, em seu voto, propõe negar provimento ao recurso, assim ementado:

**Voto n.º 55.570**

Inibitória cumulada com indenização. Autoras titulares da marca “Vogue”. Empresa ré que tem como seu nome social “Vogue Hotel Ltda.”, e fora constituída em 1969. Ação proposta em 2022. Requerentes têm como finalidade, conforme registro perante o INPI, serviços envolvendo revistas, jornais, publicações periódicas e temas relacionados a viagens, gastronomia, entre outros, não havendo nenhuma referência específica abrangendo exploração de serviços hoteleiros. Atuação das partes em ramos de atividade distintos. Aplicação do princípio da especialidade. Concorrência desleal não configurada. Situação fática, ademais, que deve ser levada em consideração, pois a marca de renome não é absolutíssima, tampouco restou caracterizado o parasitismo, uma vez que a ré existe há 55 anos. A marca tem por aspecto teleológico a distintividade, a fim de que não ocorra confusão entre os consumidores. Referência sobre supremacia do direito marcário é insuficiente na hipótese, ante as peculiaridades desta demanda. Improcedência da ação apta a prevalecer. Apelo desprovido.

### **II - DO VOTO DIVERGENTE**

O voto do 3º Juiz, seguido pelo 2º Juiz, propõe dar provimento em parte ao recurso, nos seguintes termos:

Eis porque, respeitado o entendimento do eminente Relator sorteado, dele se diverge para prover-se o recurso e, por conseguinte, julgar-se procedentes os pedidos iniciais para condenar-se a apelada a:

(i) no prazo de até 60 dias, abster-se de usar a marca Vogue, inclusive como nome empresarial e nome de domínio, sob pena de multa diária de R\$ 2.000,00, limitada a 90 dias;

(ii) indenizar a apelante pelos danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença, nos termos dos artigos 208 e 210 da Lei nº 9.279/96;

(iii) indenizar a apelante pelos danos morais arbitrados R\$ 20.000,00, corrigidos monetariamente desde este julgamento



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

e acrescidos de juros moratórios nos termos do artigo 406 do Código Civil (com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024) a partir da citação;

(iv) pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

### III - PANORAMA FÁTICO

Os fatos apresentados pelas partes nestes autos revelam que a Autora é detentora da conhecida marca Vogue, depositada em 29 de outubro de 1959 e concedida aos 10 de outubro de 1974, recebendo o reconhecimento como marca de Alto Renome no Brasil, por ato administrativo do INPI aos 27 de agosto de 2019 (fl. 57 e 16).

Sustenta deter, desta forma, o direito de exclusividade previsto no art. 127 da Lei n. 9.279/96 e, em face disso, pretende impor à Ré, Vogue, Hotel Ltda. (contestação em fl. 894-927), empresa estabelecida no Rio de Janeiro, a lhe pagar indenização prevista nos arts. 209 e 210, II desse mesmo diploma legal e a cessar o uso da marca Vogue em sua atividade empresarial, inclusive como nome empresarial.

Em contestação, a Requerida afirma que seu estabelecimento, regularmente registrado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro desde 1969 (doc. em fl. 897-898), sob o nome “Vogue Hotel”, sendo explorado por uma sociedade familiar limitada. Sustenta exercer sua empresa de boa-fé, pois o magazine editado pela Autora passou a circular no território brasileiro a partir da década 70, o ano de 1975 (fl. 10) e a Ré possui, além de registro empresarial anterior a essa data, certificado de registro junto a Empresa Brasileira de Turismo (fl. 900) – atualmente denominado Instituto Brasileiro de Turismo, autarquia federal.

Em 2016, a Autora teve negado o reconhecimento da marca nominativa como de Alto Renome (fl. 961), vindo a obter esse direito posteriormente.

A discussão sobre o uso exclusivo do nome Vogue se desenvolveu com argumentos da Autora em réplica, em fl. 967 e seguintes, das quais destacam-se os seguintes argumentos da Autora:

3. Como exposto na peça inaugural, a reprodução não-autorizada da marca de Alto Renome constitui ato ilícito de infração de marca registrada, sendo ainda nítido o aproveitamento parasitário (ato qualificado como concorrência desleal), fazendo incidir no caso em tela os

artigos 125, 129, 1, 189, 1, e 195, III, da Lei nº 9.279/96. Para melhor visualização dos ilícitos praticados pela Ré, veja-se abaixo um breve resumo dos fatos e da causa de pedir:

As Autoras possuem dezenas de registros para a marca **VOGUE** e derivadas no Brasil desde a década de 50, em diversas classes de produtos e serviços, conforme juntado nos autos;

- (i) A marca "**VOGUE**" teve seu Alto-Renome reconhecido pelo INPI em 27.08.2019, o que lhe assegura direito de exclusividade em todas as atividades, nos termos do artigo 125 da Lei nº 9.279/96;
- (ii) Já há décadas a marca "**VOGUE**" identifica publicações (online e impressas) que, para além do ramo da moda, englobam temas relacionados a bem-estar, estilo de vida e **viagens**, inclusive fazendo indicações hospedagem, segmento absolutamente relacionado ao ramo de atividade da Ré.
- (iii) As Autoras se uniram a outros parceiros para inaugurar diversos empreendimentos gastronômicos e de lazer sob a marca "**VOGUE**" em diferentes países, sob os nomes "**Vogue Lounge**" e "**Vogue Café**", de modo que o emprego da mesma marca no setor turístico não apenas viola os direitos marcário adquiridos das Autoras, mas principalmente coloca sua famosa marca em risco de diluição e perda de valor para;
- (iv) O INPI indeferiu todos os pedidos de registro da Ré para as marcas "**VOGUE HOTEL**" e "**VOGUE HOTELS**" com base não na anterioridade dos registros das Autoras e também no Alto-Renome declarado pelo INPI para a marca "**VOGUE**", expressamente assinalando o grande risco de confusão proporcionado pela marca empregada pela Ré e concluindo pela impossibilidade de coexistência com a marca das Autoras. Inclusive, diante de tais negativas, a Ré obteve registros para marcas diferentes para atuar no segmento ("**VELVET HOTEL**"), mas optou por manter atuação irregular sob a marca **VOGUE** assumindo os riscos decorrentes.
- (v) A utilização da marca **VOGUE** para identificação de hotel proporciona inegável risco de confusão ou indevida associação com a famosa marca **VOGUE** (seja de forma consciente, por acreditar que tal estabelecimento é vinculado ou chancelado pela famosa **VOGUE**, ou mesmo inconscientemente, pela associação natural que o consumidor faz entre a



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

famosa marca VOGUE e serviços de luxo e qualidade), proporcionando assim captação indevida de clientela pela Ré e consequente enriquecimento indevido;

- (vi) Tanto pela obtenção indevida de receita quanto pelo presumidos danos causados às Autoras, além de cessar definitivamente o uso da marca VOGUE, a Ré deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, nos parâmetros fornecidos pelo artigo 210 da Lei nº 9.279/96;

Certo, portanto, que a reivindicação da Autora se estabelece na afirmação de reprodução de marca de Alto Renome, direito que lhe foi conferido em 2019.

Qualquer discussão em torno do uso do mesmo nome *antes dessa data* deve ser realizada sob o enfoque da extensão da proteção da marca nominativa na denominação de produto ou serviço *na classe de sua exclusividade*. Isso se fará, conforme segue.

**IV - EFEITOS DO RECONHECIMENTO DE MARCA DE ALTO RENOME E APLICAÇÃO AO CASO EM EXAME**

Diante desse cenário fático, resta indagar sobre os limites do efeito do reconhecimento de Alto Renome:

- A) se retroativo a abranger os nomes já utilizadas em outras classes até então não protegidas ou, sendo, prospectivo a garantir a exclusividade a partir de então e,
- B) se a mesma resposta valeria para o conflito entre marca e nome empresarial.

A resposta atual da Jurisprudência para a primeira indagação é inequívoca quanto aos efeitos *ex nunc*, conforme REsp n. 2002636-SP que, inclusive, restabeleceu sentença de Primeiro Grau em que este Relator dera provimento (caso Lorenzetti), sendo Relator da decisão monocrática e. Ministro Moura Ribeiro, aos 4 dezembro de 2023, destacando-se os seguintes fundamentos:

[..]

Esta Corte exige que a empresa que faz uso de marca igual ou parecida com aquela em que reconhecido o alto renome, esteja registrada, de boa-fé, em momento anterior ao reconhecimento. Nessa direção:



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

*AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PRODUTOS. MESMO RAMO COMERCIAL. MARCAS REGISTRADAS. USO COMUM. EXCLUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALTO RENOME. EFEITO PROSPECTIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.*

*As marcas evocativas implicam mitigação da regra da exclusividade de registro marcário, impondo-se a seu titular o dever de suportar a convivência com marcas semelhantes, desde que não se constate, por óbvio, a possibilidade de confusão no público consumidor.*

*No tocante à expressão "BRIL", esta Corte Superior assentou que o termo marcária consubstancia um radical, revelando-se se enquadrar, de modo evidente, na categoria evocativa. Precedentes.*

*De fato, "o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, a partir do momento que o INPI reconhece uma marca como sendo de alto renome, a sua proteção se dará com efeitos prospectivos (ex nunc). Assim, a marca igual ou parecida que já estava registrada de boa-fé anteriormente não será atingida pelo registro daquela de alto renome, como no caso em apreço". (REsp 1.582.179/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/8/2016, DJe 19/8/2016).*

*Agravo interno desprovido.*

(AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.312.191/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe de 16/11/2020)

No caso dos autos, não havendo o registro da empresa de cerâmica, ora recorrida, não há como se permitir a continuidade do uso da marca.

[..]

E, ainda, o RESP 842895, de Relatoria monocrática do e. Ministro Raul Araújo, j. em 31 de agosto de 2023, nos seguintes fundamentos destacados:

[..]

Com efeito, nos termos da jurisprudência pacificada desta Corte, as marcas de alto renome, registradas previamente no INPI, **gozam de proteção em todos os ramos de atividade**, independentemente de sua aptidão, ou não, de causar confusão no consumidor na aquisição de produtos ou serviços. Nesse sentido:

Com efeito, nos termos da jurisprudência pacificada desta



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Corte, as marcas de alto renome, registradas previamente no INPI, **gozam de proteção em todos os ramos de atividade**, independentemente de sua aptidão, ou não, de causar confusão no consumidor na aquisição de produtos ou serviços. Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. PRETENSÃO DA AUTORA DE EXCLUSIVIDADE DE USO DO NOME "CHANDON" EM QUALQUER ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO COMO MARCA DE ALTO RENOME. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. PROTEÇÃO RESTRITA AO RESPECTIVO RAMO DE ATIVIDADE. MANUTENÇÃO DO REGISTRO DE MARCA DA RECORRIDA. EXERCÍCIO DE RAMOS DE ATIVIDADES DIVERSOS. RECURSO IMPROVIDO.

**As marcas de alto renome, registradas previamente no INPI como tal, gozam, nos termos do art. 125 da Lei 9.279/96, de proteção em todos os ramos de atividade**, enquanto as marcas notoriamente conhecidas gozam de proteção internacional, independentemente de formalização de registro no Brasil, apenas em seu ramo de atividade, consoante dispõem os arts. 126 da referida lei e 6º bis, 1, da Convenção da União de Paris, ratificada pelo Decreto 75.572/75. Neste último, é plenamente aplicável o princípio da especialidade, o qual autoriza a coexistência de marcas idênticas, desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades diversos.

O aludido princípio visa a evitar a confusão no mercado de consumo do produto ou serviço prestado por duas ou mais marcas, de modo que, para tanto, deve ser levado em consideração o consumidor sob a perspectiva do homem médio.

No caso dos autos, o uso das duas marcas não é capaz de gerar confusão aos consumidores, assim considerando o homem médio, mormente em razão da clara distinção entre as atividades realizadas por cada uma delas. Não há risco, de fato, de que o consumidor possa ser levado a pensar que a danceteria seria de propriedade (ou franqueada) da MOET CHÂNDON francesa, proprietária do famoso champanhe.

Não se tratando a recorrente de marca de alto renome, mas de marca notoriamente conhecida e, portanto, protegida apenas no seu mesmo ramo de atividade, não há como alterar as conclusões constantes do acórdão recorrido.

Recurso especial improvido."



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

(REsp n. 1.209.919/SC, relator **Ministro Lázaro Guimarães** (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 19/3/2018, g.n.)

*"Propriedade industrial. Recurso Especial. Ação cominatória.*

*Proibição ao uso de marca de alto renome. Exceção ao princípio da especialidade. Impossibilidade de associação entre produtos e serviços.*

*Irrelevância. Declaração do INPI reconhecendo a marca de 'alto renome'. Imprescindibilidade.*

***O direito de propriedade da marca é limitado, entre outros, pelo princípio da especialidade/especificidade, o qual é previsto, de forma implícita no art. 124, XIX, da Lei 9279/96.***

***O princípio da especialidade não se aplica às marcas de alto renome, sendo assegurada proteção especial em todos os ramos da atividade, nos termos do art. 125 da Lei 9279/96.***

***É irrelevante, para fins de proteção das marcas de alto renome, a discussão a respeito da impossibilidade de confusão pelo consumidor na aquisição de produtos ou serviços.***

*Para se conceder a proteção conferida pelo art. 125 da Lei 9279/96, é necessário procedimento junto ao INPI, reconhecendo a marca como de 'alto renome'.*

*Recurso especial a que nega provimento."*

(REsp n. 951.583/MG, relatora **Ministra Nancy Andrichi**, Terceira Turma, julgado em 27/10/2009, DJe de 17/11/2009, g.n.)

Ainda sobre a questão, esta Corte entende que os efeitos do reconhecimento do alto renome da marca pelo INPI opera efeitos *ex nunc*, de modo que as marcas registradas anteriormente de boa-fé não são atingidas pelo registro do alto renome. A propósito:

***"RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PRODUTOS. MESMO RAMO COMERCIAL. MARCAS REGISTRADAS. USO COMUM. EXCLUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALTO RENOME. EFEITO PROSPECTIVO.***

*Visa a presente ação ordinária a declaração de nulidade do registro de propriedade industrial da marca SANYBRIL, que*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

*atua no mesmo ramo comercial da autora de marca BOM BRIL.*

*Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé.*

*Tendo o Tribunal estadual concluído, diante do contexto fático-probatório dos autos, que o termo BRIL seria evocativo e de uso comum, e que as marcas teriam sido registradas sem a menção de exclusividade dos elementos nominativos, não haveria como esta Corte Superior rever tal entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula nº 7/STJ.*

***O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, a partir do momento que o INPI reconhece uma marca como sendo de alto renome, a sua proteção se dará com efeitos prospectivos (ex nunc). Assim, a marca igual ou parecida que já estava registrada de boa-fé anteriormente não será atingida pelo registro daquela de alto renome, como no caso em apreço.***

*Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido." (REsp n. 1.582.179/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 19/8/2016, g.n.)*

No presente caso, conforme se extrai dos autos, o INPI reconheceu a marca NATURA como sendo de alto renome em maio de 2005. Por sua vez, em que pese a recorrente utilize o nome "SANTA NATURA" desde março de 2005, os pedidos de registro de marcas mistas com a referida expressão foram realizados somente em julho de 2005, portanto após o reconhecimento do alto renome, e acabaram indeferidos pelo INPI justamente por esse motivo, de modo que era mesmo de rigor a procedência da ação.

No que se refere à segunda indagação, o entendimento jurisprudencial proclama que se o registro de marca igual ou assemelhada preexistir para outro ramo de atividade, o reconhecimento da marca de Alto Renome não produzirá efeitos contra os detentores do direito exclusivo de seu uso, para produto ou serviço diverso daquele contemplado pelo registro previsto no art. 125 da Lei de Propriedade Industrial.




Entretanto, no caso em exame, a Requerida, ora Apelada, não possui registro da marca "Vogue Hotel", com o uso da expressão idêntica à nominativa da Autora conforme histórico em sua

contestação em fl. 902-903 dos autos. Não possuindo o direito de uso da marca, deve abster-se de utilizar o vocábulo Vogue que adquiriu proteção de notoriedade.

Essa alegação do próprio contestante se comprova com simples consulta ao sítio eletrônico do INPI:

» Consultar por: Pesquisa Básica | Marca | Titular | Cód. Fígura ]

RESULTADO DA PESQUISA (26/09/2024 às 16:02:24)  
Marca: "VOGUE HOTEL"  
Foram encontrados 3 processos que satisfazem à pesquisa. Mostrando página 1 de 1.

| Número              | Prioridade | Marca   | Situação  | Titular              | Classe     |
|---------------------|------------|---|---|----------------------|------------|
| 81130004814/09/1983 |            |  VOGUE HOTEL | Extinto   | VOGUE HOTEL LTDA     | 38 : 50    |
| 90961691401/07/2015 |            |  VOGUE HOTEL | Aguardando apresentação e exame de recurso contra o Indeferimento   | VOGUE HOTEL LTDA EPP | NCL(10) 43 |
| 90961709001/07/2015 |            |  VOGUE HOTEL | Pedido de registro de marca Indeferido (mantido em grau de recurso) | VOGUE HOTEL LTDA EPP | NCL(10) 35 |

Páginas de Resultados:  
1

Esse entendimento, portanto, diverge do voto apresentado pelo DD. Relator quanto à possibilidade de a Requerida prosseguir com o uso da marca Vogue em sua atividade empresarial, seja como nome empresarial, seja como nome fantasia.

## V - DA PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO

Afasta-se, também, da proposta divergente apresentada pelo 3º Juiz, Des. Maurício Pessoa e seguida pelo 2º Juiz, Des. Sérgio Shimura, porque se verifica não existir prova de má-fé por parte da Apelada.

O direito ao ressarcimento de prejuízos causados por violação de marcas exige a prova de dolo, o que não se configura no exame dos autos, em que emerge que o uso pela Requerida precede ao registro da marca e muito anos antes da concessão da exclusividade em todos os ramos de atividade.

Assim, não teria sentido punir a prática de ilícito ocorrida anteriormente ao reconhecimento do direito de exclusividade de marca nominativa e a definição que se ora se apresenta neste julgamento. Seria punir infrator por violação sem que houvesse o reconhecimento da existência de direito a ser violado, considerando, ainda, a concessão tardia e a quase inexistência de casos assemelhados na jurisprudência pátria.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ademais, a convivência do uso do vocábulo “Vogue” se manteve por longos cinquenta e três anos, considerado o período entre o uso da Ré em 1969 e 2022, ano do ajuizamento da presente ação e, por quarenta e sete anos desde a obtenção do registro de marca pela Autora e apenas cinco anos desde a notoriedade.

Se não há prática de ilícito, não há direito ao ressarcimento. O “direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal previstos” na Lei n. 9.279/96 pressupõe *incidência da hipótese tipificada* na data de sua ocorrência.

**IV - DISPOSITIVO PROPOSTO**

Diante do exposto, em julgamento estendido, por voto intermediário proferido pelo 5º Juiz, dá-se parcial provimento ao recurso, tão somente para determinar que a Requerida cesse o uso do vocábulo Vogue sob qualquer forma, fixando-se o prazo de sessenta dias contados deste acórdão para o cumprimento dessa determinação, sob pena de multa diária de R\$ 50.000,00, limitando a aplicação a vinte dias multa.

**RICARDO NEGRÃO**

**5º DESEMBARGADOR, RELATOR SORTEADO**



**Apelação Cível n.º 1.042.179-54.2022.8.26.0100**

**Apelantes: ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC. E OUTRA**

**Apelado: VOGUE HOTEL LTDA. - EPP**

**Comarca: SÃO PAULO**

## **DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO**

*Voto n.º 55.570*

*Inibitória cumulada com indenização. Autoras titulares da marca “Vogue”. Empresa ré que tem como seu nome social “Vogue Hotel Ltda.”, e fora constituída em 1969. Ação proposta em 2022. Requerentes têm como finalidade, conforme registro perante o INPI, serviços envolvendo revistas, jornais, publicações periódicas e temas relacionados a viagens, gastronomia, entre outros, não havendo nenhuma referência específica abrangendo exploração de serviços hoteleiros. Atuação das partes em ramos de atividade distintos. Aplicação do princípio da especialidade. Concorrência desleal não configurada. Situação fática, ademais, que deve ser levada em consideração, pois a marca de renome não é absolutíssima, tampouco restou caracterizado o parasitismo, uma vez que a ré existe há 55 anos. A marca tem por aspecto teleológico a distintividade, a fim de que não ocorra confusão entre os*



*consumidores. Referência sobre supremacia do direito marcário é insuficiente na hipótese, ante as peculiaridades desta demanda. Improcedência da ação apta a prevalecer. Apelo desprovido.*

Ouso, respeitosamente, divergir da douta maioria pelos seguintes fundamentos:

1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com base na r. sentença de págs. 1.297/1.305, que julgou improcedente ação inibitória cumulada com indenização, cujo pedido das autoras consiste na cessação do uso do elemento nominativo “Vogue” pela ré, haja vista que as autoras são titulares da referida marca.

Inicialmente, as apelantes alegam peculiaridades da ação, dando ênfase sobre publicações diversas abrangendo temas múltiplos, inclusive, envolvendo aspectos gastronômicos e viagens. Pleitearam a reforma da sentença, destacando o direito de anterioridade sobre a marca “Vogue”, haja vista registros válidos há mais de 60 anos, e a apelada não comprovou o uso ininterrupto do nome “Vogue Hotel”, mesmo porque, também utiliza o nome “Velvet Hotel”, obtendo marcas diferentes para atuar no segmento, e apesar da ré, ora apelada, tentar registrar perante o INPI a marca “Vogue Hotel”, não tivera êxito, ante vários indeferimentos ocorridos, o que demonstra o direito de anterioridade das apelantes sendo resguardado. Destacam que, mesmo que apelada comprovasse o uso de “Vogue Hotel” por mais de 50 anos, inexistente prescrição para a pretensão inibitória, transcrevendo ementas de acórdão,



mesmo porque, as apelantes têm direitos de exclusividade já reconhecidos anteriormente, e não tinham conhecimento da existência e atuação em relação à ré, o que só ocorrera *a posteriori* por intermédio da *internet*. Salientam a evidente concorrência desleal com o aproveitamento indevido da marca “Vogue”, fazendo referência sobre trechos publicados em seus órgãos de publicidade, e a utilização da marca “Vogue” para identificação de hotel proporciona inegável risco de confusão ou indevida associação com a famosa marca das apelantes, usurpando, assim, o direito marcário, reportando-se a textos legais. Mencionam precedente utilizado na sentença, que é equivocado, pois sequer formara coisa julgada, enfatizando, ainda, que à marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade, portanto, a indenização pela violação da marca deve ser reconhecida, citando ementas de acórdãos. Por último, pleiteiam o provimento do recurso para que a ação seja julgada procedente, com a indenização correspondente.

O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a pretensão das apelantes, págs. 1.343/1.362.

É o relatório.

## 2. A r. sentença apelada merece ser mantida.

No caso em exame, as pretensões das apelantes enfatizam consideravelmente o formalismo exacerbado, no entanto, mesmo se tratando de marca de alto renome, com a devida proteção legal que lhe é conferida, a situação fática é bastante diversa.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

De proêmio, deve ser destacada a anterioridade, e as autoras, em nenhum momento, impugnaram a existência do hotel réu por mais de 50 anos, o qual utiliza o termo “Vogue Hotel Ltda.” como o próprio nome da sociedade empresária, sendo que a abertura, conforme cadastro no CNPJ, ocorrera em 25 de março de 1969, constando hotéis, restaurantes e similares, enquanto esta ação fora proposta em 2022, portanto, 53 anos depois.

Com efeito, o aspecto teleológico da exclusividade da marca é a sua distintividade para que não ocorra confusão e, por via reflexa, a concorrência desleal, todavia, nesta demanda, não se pode concluir pela potencialidade de se levar o consumidor a erro.

O art. 124, inciso XIX, da LPI, assim dispõe:

*“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;”*

De fato, o princípio da especialidade tem notória relevância, haja vista que as partes atuam em áreas distintas, tanto que a marca registrada pela parte autora foi enquadrada na classe 11 (revistas,



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

jornais e publicações periódicas), enquanto a da parte ré, se efetivamente fosse registrada, estaria inserida na classe 38, com as respectivas subclasses: serviços de hotelaria e de alimentação, ou seja, não se identifica suporte fático que possa caracterizar parasitismo, tampouco desvio de clientela.

Ademais, ressaltar que a sentença se apresenta equivocada pelo simples fato de se reportar à jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que até então não teria formado coisa julgada, não tem nenhuma consistência, mesmo porque, cabe ao Juiz sentenciar com base no seu livre convencimento, desde que fundamentado, o que ocorreu na hipótese, não obstante o inconformismo das apelantes.

Cumprido destacar, ainda, que as recorrentes aduzem que somente tiveram conhecimento da existência do hotel réu apenas recentemente, inclusive por meio da *internet*, de modo que a convivência simultânea das partes está apta a sobressair, pois, como já ressaltado, a situação fática se prolonga por aproximadamente 05 (cinco) décadas, o que, por si só, também afasta a alegação de parasitismo, não havendo embasamento, ainda, para a caracterização de violação marcária que viesse a configurar concorrência desleal e ocasionar danos às apelantes.

Oportunas as transcrições jurisprudenciais desta Egrégia Corte:

*“Apelação – Ação de infração marcária e indenizatória por danos materiais e morais com*

*pedido de tutela de urgência – Sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais – Inconformismo da autora – Descabimento – Possibilidade de convivência entre as marcas – Autora que é detentora de marca nominativa "Neoface" – Marca nominativa constituída por expressão fraca, tratando-se, pois, de marca evocativa, a permitir o uso por terceiros de boa-fé – Expressão "Neoface" que é uma referência à nova face, à nova aparência e, portanto, é de baixa distintividade – Exclusividade conferida ao titular do registro que comporta mitigação no tocante às marcas evocativas, devendo a parte suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes – Ré que, ademais, foi constituída anteriormente à autora e ao registro que esta obteve, a corroborar a ausência de má-fé – Conforme o princípio da especialidade, a proteção conferida ao titular da marca é restrita ao ramo de atividade em que atua – Enquanto a autora trabalha, sobretudo, com a fabricação de produtos ortodônticos, a ré é uma clínica odontológica – Atividades que não se confundem e não ensejam confusão – Públicos distintos e sedes em localidades distintas – Precedentes – Sentença mantida – Honorários recursais (2% sobre o valor da causa) – Recurso desprovido.” (Apelação Cível 1017919-10.2022.8.26.0100; Relator Maurício Pessoa;*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. 14/05/2024).

*“APELAÇÃO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Apelação. Ação de abstenção de uso de marca. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. VIOLAÇÃO DE MARCA MISTA DA APELANTE. INOCORRÊNCIA. Recorrente que é titular da marca mista "Desejo+" para a classe de cosméticos e produtos de perfumaria. Apelada que é atacadista de joias, relógios e bijuterias, e utiliza do elemento figurativo da marca da apelante, com variação nas cores. Recorrida que teve pedido de marca indeferida pelo INPI, sem qualquer relação com o processo de registro da recorrente. Marca da apelante que não se estende ao comércio de joias e bijuterias por ela praticado de forma secundária. Princípio da especialidade. Art. 124, XIX, da LPI. Doutrina. Jurisprudência. Recurso desprovido.”* (Apelação Cível 1007572-68.2021.8.26.0320; Relator J.B. Paula Lima; 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. 05/11/2023).

Deste modo, a marca, não obstante signo distintivo, leva em consideração a atividade e os meios necessários ao fim social da



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

empresa, sendo que a sua proteção não é absoluta no caso em exame, consequentemente, ausente suporte para a procedência da ação.

No mais, a sentença se apresenta clara e precisa, além de devidamente fundamentada, reportando-se a inúmeros julgados e enfatizando que a ré não concorre diretamente com as autoras em nenhum empreendimento no ramo de hotelaria ou semelhante, pág. 1.303, o que já se torna suficiente para a manutenção da decisão em exame.

Por fim, em decorrência do desfecho da demanda, majora-se a verba honorária para 15% do valor atualizado da causa, em observância ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

**3.** Em remate, cabe registrar que *“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.”* (EDcl no MS 21315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi - Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016).

**4.** Com base em tais fundamentos, pelo meu voto, **nego provimento ao apelo.**

**NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA**  
**RELATOR SORTEADO**



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ALC347



**Voto nº 20938**

**Apelantes: Advance Magazine Publishers, Inc e Conde Nast Brasil Holding Ltda.**

**Apelado: Vogue Hotel Ltda.- Epp**

**Comarca: São Paulo**

**Juiz(a): MARINA DUBOIS FAVA**

### **DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO**

Trata-se de “*ação inibitória de violação de marca registrada e concorrência desleal cumulada com pedido indenizatório e tutela de urgência*”, movida por Advance Magazine Publishers, Inc. e Condé Nast Brasil Holding Ltda. em face de Vogue Hotel Ltda.-EPP.

O eminente Relator sorteado, Desembargador Natan Zelinschi de Arruda, assim relatou o processo:

*1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com base na r. sentença de págs. 1.297/1.305, que julgou improcedente ação inibitória cumulada com indenização, cujo pedido das autoras consiste na cessação do uso do elemento nominativo “Vogue” pela ré, haja vista que as autoras são titulares da referida marca.*

*Inicialmente, as apelantes alegam peculiaridades da ação, dando ênfase sobre publicações diversas abrangendo temas múltiplos, inclusive, envolvendo aspectos gastronômicos e viagens. Pleitearam a reforma da sentença, destacando o direito de anterioridade sobre a marca “Vogue”, haja vista registros válidos há mais de 60 anos, e a apelada não comprovou o uso ininterrupto do nome “Vogue Hotel”, mesmo porque, também utiliza o nome “Velvet Hotel”, obtendo marcas diferentes para atuar no segmento, e apesar da ré, ora apelada, tentar registrar perante o INPI a marca “Vogue Hotel”, não tivera êxito, ante vários indeferimentos ocorridos, o que demonstra o direito de*

*anterioridade das apelantes sendo resguardado. Destacam que, mesmo que apelada comprovasse o uso de “Vogue Hotel” por mais de 50 anos, inexistente prescrição para a pretensão inibitória, transcrevendo ementas de acórdão, mesmo porque, as apelantes têm direitos de exclusividade já reconhecidos anteriormente, e não tinham conhecimento da existência e atuação em relação à ré, o que só ocorrera a posteriori por intermédio da internet. Salientam a evidente concorrência desleal com o aproveitamento indevido da marca “Vogue”, fazendo referência sobre trechos publicados em seus órgãos de publicidade, e a utilização da marca “Vogue” para identificação de hotel proporciona inegável risco de confusão ou indevida associação com a famosa marca das apelantes, usurpando, assim, o direito marcário, reportando-se a textos legais. Mencionam precedente utilizado na sentença, que é equivocado, pois sequer formara coisa julgada, enfatizando, ainda, que a marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade, portanto, a indenização pela violação da marca deve ser reconhecida, citando ementas de acórdãos. Por último, pleiteiam o provimento do recurso para que a ação seja julgada procedente, com a indenização correspondente.*

*O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a pretensão das apelantes, págs. 1.343/1.362.*

*É o relatório.*

A esse relatório se acrescenta que, em julgamento, após as sustentações orais das partes, o eminente Relator proferiu fundamentado voto, assim ementado:

***Voto n.º 55.570***

***Inibitória cumulada com indenização. Autoras titulares da marca “Vogue”. Empresa ré que tem como seu nome social “Vogue Hotel Ltda.”, e fora constituída em 1969. Ação proposta em 2022. Requerentes têm como finalidade, conforme registro perante o INPI, serviços envolvendo revistas, jornais, publicações periódicas e temas relacionados a viagens, gastronomia, entre outros, não havendo nenhuma referência específica abrangendo exploração de serviços***



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

*hoteleiros. Atuação das partes em ramos de atividade distintos. Aplicação do princípio da especialidade. Concorrência desleal não configurada. Situação fática, ademais, que deve ser levada em consideração, pois a marca de renome não é absolutíssima, tampouco restou caracterizado o parasitismo, uma vez que a ré existe há 55 anos. A marca tem por aspecto teleológico a distintividade, a fim de que não ocorra confusão entre os consumidores. Referência sobre supremacia do direito marcário é insuficiente na hipótese, ante as peculiaridades desta demanda. Improcedência da ação apta a prevalecer. Apelo desprovido.*

Pediu vista o 3º Juiz, que divergiu para julgar-se procedentes os pedidos de abstenção e de indenização

Em julgamento estendido, prevaleceu o voto intermediário do 5º Juiz, o eminente Desembargador Ricardo Negrão, que julgou procedente o pedido de abstenção e improcedente o indenizatório, tendo, ficado designado para o acórdão.

É o relatório.

A controvérsia, fundamentalmente, envolve conflito entre marca de alto renome e nome empresarial aliado a uso de marca sem registro.

As apelantes são titulares da marca Vogue, tendo o INPI reconhecido o alto renome da marca em 27/08/2019.

A apelada é sociedade empresária, constituída em 25/03/1969, com o nome empresarial Vogue Hotel Ltda. e nome fantasia Vogue. Além disso, conforme revelam os documentos que instruem a petição inicial, utiliza marcas das quais não tem registro, quais sejam, Vogue Hotel Rio e Vogue Hotels.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Há, aqui, apesar da anterioridade do registro do nome empresarial da apelada, evidente conflito e utilização parasitária da marca Vogue, a dissociar a apelada do que ela fora e a associá-la, agora, ao padrão de qualidade da marca tradicional e reconhecida internacionalmente das apelantes, tudo a gerar confusão no consumidor e indevido aproveitamento parasitário.

Corroborando essa conclusão, uma simples pesquisa na *internet* para verificar a associação que a apelada faz, inclusive com a utilização de marcas não registradas, à marca das apelantes.

Esse conflito entre a marca de alto renome da apelante e a associação que a apelada dela faz na sua divulgação, não se resolve, simplesmente, pelo princípio da anterioridade, em razão da incompletude dele e, principalmente, em razão do agir da apelada que, repete-se, alia ao seu nome empresarial marcas de que não tem registro, a usurpar a das apelantes.

Esse conflito, então, resolve-se pela consideração dos princípios da territorialidade e da especialidade, com os quais se dispensa ampla proteção à marca contra a usurpação.

A marca das apelantes é protegida nacionalmente (Lei nº 9.279/1996, art. 129), enquanto o nome empresarial da apelada é protegido localmente (CC, art. 1.166).

A marca das apelantes, por ser de alto renome, é protegida em todos os ramos de atividade (Lei nº 9.279/1996, art. 125), inclusive em relação ao de atuação da apelada.

Objetivamente considerada a controvérsia e, principalmente os fatos que a motivam, a anterioridade do registro do nome empresarial da apelada não a imuniza contra o uso abusivo e



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

parasitário que dele ela passou a fazer, especialmente a partir do reconhecimento, pelo INPI, do alto renome da marca registrada das apelantes.

A conduta da apelada gera, sim, risco de indevida confusão ao mercado consumidor, porque o aproveitamento parasitário é evidente.

O entendimento que ora se dispensa à controvérsia não é isolado; ao contrário, é conforme a vários julgados das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça que trataram do conflito entre marcas e nomes empresariais, dentre os quais os seguintes:

*AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, QUANTO AO PEDIDO DE CESSAÇÃO DO USO DA MARCA "NATURA" COMO NOME EMPRESARIAL, E PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS DEMAIS PEDIDOS. ABSTENÇÃO DO USO DA MARCA COMO TÍTULO DE ESTABELECIMENTO, NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET, MARCA OU LOGOMARCA DE PRODUTOS E SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS A SER APURADA NA FORMA DO ART. 210, DA LEI Nº 9.279/96. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R\$ 5.000,00. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDA E APELAÇÃO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDA. 1. As autoras são titulares da marca de alto renome "Natura". Alegação de que referida marca estaria sendo violada pela ré com o uso da expressão em nome empresarial, marca de produtos, e domínios na internet. Legitimidade passiva configurada. 2. Uso indevido da marca comprovado nos autos. Alteração voluntária do nome empresarial que não afasta a legitimidade passiva da ré, nem a configuração do ilícito. Marca de alto renome que possui proteção em todas as áreas de atividade.*

*Art. 125, da Lei nº 9.279/96. 3. Danos materiais configurados, e que devem ser calculados em liquidação de sentença, conforme art. 210, da Lei nº 9.279/96. 4. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório que deve ser majorado de R\$ 5.000,00 para R\$ 20.000,00. Razoabilidade diante das circunstâncias do caso concreto. Valor irrisório fixado na sentença que equivaleria a uma cláusula de não indenizar. Boa-fé demonstrada pela ré que impede a fixação da indenização em R\$ 50.000,00, como postulado pelas autoras. 5. Sucumbência exclusiva da ré. Indenização por danos material a ser apurada em liquidação de sentença, como postulado na exordial. Valor de R\$ 50.000,00 indicado como valor da causa apenas para fins estimatórios. Quanto ao dano moral, a condenação em valor inferior não implica em sucumbência recíproca. Súmula nº 326, STJ. 6. Transferência da titularidade dos domínios que deve ser deferida. Impossibilidade de utilização pela ré já reconhecida. Concordância da parte contrária. Ausência de óbice. 7. Sentença mantida quanto à extinção do feito, sem julgamento do mérito, no que tange ao pedido de abstenção do uso da marca como nome empresarial. Alteração do nome pela própria ré, configurada a perda do objeto. Honorários sucumbenciais específicos fixados nessa parte da sentença em favor das autoras. 8. Confirmação da tutela antecipada deferida na origem, nos limites do v. acórdão que julgou o agravo interposto contra tal decisão. Sentença omissa a respeito. 9. Apelação da ré não provida e apelação das autoras parcialmente provida. (TJSP; Apelação Cível 1013465-26.2018.8.26.0100; Relator: Alexandre Lazzarini; 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j: 14/07/2021).*

*AÇÃO COMINATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – MARCA FERRARI - Pedido de tutela provisória para que a ré, ora agravante, se abstenha de usar a marca "FERRARI" e o "F" alongado, como marca de seus serviços de transporte, devendo para tanto encobrir, retirar ou substituir a publicidade feita nas suas vans e demais veículos, folhetos comerciais, sites na Internet, redes sociais e demais formas de divulgação e a modificar seu nome empresarial e seu título de estabelecimento no prazo de 5 (cinco) dias - Acolhimento em parte, para que a ré se abstenha*

*de utilizar as marcas nominativas, figurativas e mistas "Ferrari" na identificação de seus serviços - Inconformismo da ré, ora agravante - Não cabimento - Presença dos pressupostos autorizadores do art. 300, CPC/2015 - Em sede de cognição sumária, vislumbra-se o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo - **Prova de que a agravante está utilizando indevidamente, em seus nomes de domínio, marca protegida por registro de propriedade da agravada (FERRARI) - Hipótese que encerra concorrência desleal e potencial dano aos consumidores, notadamente por se tratar de marca de alto renome (art. 125 da Lei nº 9.279/96) - Manutenção da tutela concedida parcialmente - RECURSO DESPROVIDO.** (TJSP; Agravo de Instrumento 2143603-39.2019.8.26.0000; Relator: Sérgio Shimura; 2ª Câmara de Direito Empresarial; j: 10/03/2020/2020).*

*PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. ALTO RENOME. NATURA. COLIDÊNCIA COM O NOME EMPRESARIAL DO RÉU. Confirmado que tem a autora reconhecimento do alto renome de sua marca pelo INPI, não poderia ter a ré se utilizado deste signo como nome empresarial - Brasil Natura Alimentos Ltda., ainda que em segmento empresarial diverso da autora, que, na petição inicial, esclareceu que também se utiliza do signo para comercialização de chás. Danos materiais. O valor da reparação deverá ser objeto de liquidação de sentença. A autora não escolheu o critério para a liquidação da indenização, nos termos do art. 210, da Lei nº 9.279/96. No entanto, nada impede que o critério seja escolhido na apresentação da petição inicial da liquidação (REsp nº 1.316.149/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, dj 03.06.14). Recurso das autoras provido para conceder a indenização por danos materiais. Recurso do réu não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 0000278-51.2012.8.26.0108 Cajamar, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 14/12/2016, Data de Publicação: 16/12/2016).*

*PROPRIEDADE INDUSTRIAL - CONCORRÊNCIA DESLEAL - MARCA "SOLLUS" - AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - Autora, titular da marca "SOLLUS", que pretende que a ré se abstenha de usar a expressão "SOLLUS" - Sentença que julgou improcedente a ação - Inconformismo*

*da autora – Acolhimento. 1. Competência da Justiça Estadual. A presente ação visa à abstenção do uso da marca da autora, que se encontra registrada perante o INPI. Não se trata de pedido de nulidade de marca, razão pela a competência é da justiça estadual, e não da federal – Tema repetitivo 950. 2. Concorrência desleal. Havendo colidência entre dois nomes empresariais, entre um nome e uma marca, ou entre duas marcas, ou entre uma marca e um título de estabelecimento, o conflito resolver-se-á, em regra, pela aplicação dos princípios da anterioridade e da especificidade. **No caso concreto, há prova da prática de concorrência desleal, pelo fato de a ré empregar meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio, clientela de outrem, bem como de usar indevidamente o nome comercial da autora (art. 195, III, IV e V, Lei n. 9.279/1996).***

*1) Primeiro, que a ré SOLUS se apoia no nome comercial e na marca da autora ("SOLLUS"), para atuar o mesmo segmento empresarial (setor agrícola). A autora tem como nome empresarial "SOLLUS" há quase 30 anos (constituída em 1996), expressão já registrada perante o INPI como marca segmento agrícola. 2) Segundo, que a ré anuncia a expressão "SOLUS", palavra homófona e com grafia muito semelhante à marca da autora ("SOLLUS"), com imagens de máquinas e implementos agrícolas, portanto, na mesma atividade empresarial (agronegócio). 3) Terceiro, embora a autora esteja registrada na Junta Comercial de São Paulo, e a ré, na do Paraná, é certo que a concorrência desleal se revela pelo uso da marca da autora pelas mídias sociais, visando atingir principalmente a região agrícola dos Estados do Paraná e de São Paulo. 4) Ainda, a marca da autora ("SOLLUS") está devidamente registrada no INPI (fls. 124), enquanto a ré tentou registrar a sua marca "SOLUS" nas mesmas classes da autora (Classes 05, 01 e 44), o que já foi indeferido. 5) **Por fim, conquanto a ré SOLUS tenha como atividade principal a fabricação de defensivos agrícolas, atua também na fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura, coincidindo, pois, com a da autora. Sob a ótica do consumidor, é nítida e inevitável a associação de uma atividade à outra (máquinas agrícolas e defensivos agrícolas) – RECURSO DA AUTORA PROVIDO (TJSP; Apelação Cível 1009424-39.2022.8.26.0047; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Assis - 1ª Vara***



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Cível; Data do Julgamento: 30/04/2024; Data de Registro: 22/05/2024).

*PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca nominativa "Advancer" – Ramo de venda, locação e manutenção de empilhadeiras – Inclusão da expressão "Advance" no nome empresarial, título de estabelecimento e domínio da Ré – Semelhança fonética e gramatical – Anterioridade do registro da marca pela Autora e constatação de que litigantes possuem objeto social em comum – Vocábulos de uso comum na língua inglesa dissociados da atividade desenvolvida pela demandante – Atribuição de secondary meaning à marca – Proteção marcária (LPI, art. 124, VI) – Possibilidade, ademais, de coexistência das expressões confundirem o público-alvo – Ação inibitória procedente – Apelação provida para esse fim.*

*PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Lucros cessantes – Uso indevido de marca nominativa em nome empresarial, título de estabelecimento e domínio da Ré – Prova do início da prática do ato ilícito – Dano material presumido – Indenizatória procedente – Apelação provida para esse fim* PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Dano moral – Uso indevido de marca nominativa em nome empresarial, título de estabelecimento e domínio da Ré – Concorrência desleal configurada – Dano moral presumido – Verba indenizatória arbitrada em R\$ 20.000,00 – Apelação provida para esse fim Dispositivo: dão provimento. (TJSP; Apelação Cível

1048981-13.2018.8.26.0002; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 10/05/2023; Data de Registro: 10/05/2023).

No C. Superior Tribunal de Justiça, outro não é o entendimento, conforme se verifica, por exemplo, do seguinte julgado que, ademais, bem explica os critérios usados para solucionar o conflito aqui verificado:

*PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.*

*RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE ACOLHEU REGISTRO DE MARCA. REPRODUÇÃO DE PARTE DO NOME DE EMPRESA REGISTRADO ANTERIORMENTE. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA À PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL. ART. 124, V, DA LEI 9.279/96. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO. NÃO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.*

*1. Apesar de as formas de proteção ao uso das marcas e do nome de empresa serem diversas, a dupla finalidade que está por trás dessa tutela é a mesma: proteger a marca ou o nome da empresa contra usurpação e evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto.*

*2. A nova Lei de Propriedade Industrial, ao deixar de lado a linguagem parcimoniosa do art. 65, V, da Lei 5.772/71 - corresponde na lei anterior ao inciso V, do art. 124 da LPI -, marca acentuado avanço, concedendo à colisão entre nome comercial e marca o mesmo tratamento conferido à verificação de colidência entre marcas, em atenção ao princípio constitucional da liberdade concorrencial, que impõe a lealdade nas relações de concorrência.*

*3. A proteção de denominações ou de nomes civis encontra-se prevista como tópico da legislação marcária (art. 65, V e XII, da Lei nº 5.772/71), pelo que o exame de eventual colidência não pode ser dirimido exclusivamente com base no critério da anterioridade, subordinando-se, ao revés, em atenção à interpretação sistemática, aos preceitos legais condizentes à reprodução ou imitação de marcas, é dizer, aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei nº 5.772/71, consagradores do princípio da especificidade. Precedentes.*

*4. Disso decorre que, para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os dois princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; e (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de "alto renome" (ou "notória", segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários.*

*5. Atualmente a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

*estendida a todo território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais. Precedentes.*

*6. A interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca - que possui proteção nacional -, necessário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional e (ii) que a reprodução ou imitação seja "suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos". Não sendo essa, incontestavelmente, a hipótese dos autos, possível a convivência entre o nome empresarial e a marca, cuja colidência foi suscitada.*

*7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.*

*8. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença proferida pelo juízo do primeiro grau de jurisdição, que denegou a segurança (REsp 1204488 / RS, Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 22/02/2011, DJe 02/03/2011).*

Como se vê, aqui se está a proteger a marca de alto renome das apelantes; não pelo alto renome em si, mas, sim, contra o agir da apelada que, ao abusar do seu nome empresarial nele agregando marcas de que não é titular, apropria-se da marca das apelantes e busca auferir vantagem à custa da notoriedade e do prestígio destas, gerando inquestionável confusão no consumidor.

É certo, no entanto, que esse agir reprovável da apelada tem como termo inicial o reconhecimento, pelo INPI, da marca de alto renome da apelante e gera como consequência a abstenção do uso da marca, inclusive no nome empresarial, e o dever de indenizar os danos materiais e morais suportados pelas apelantes, os quais são presumidos e,



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

portanto, dispensam comprovação.

Em relação ao dever de indenizar, prevaleceu o voto intermediário do eminente Desembargador Ricardo Negrão, que não o reconheceu.

Eis por que, nos termos deste voto e respeitados os entendimentos distintos, provê-se o recurso e, por conseguinte, julga-se procedentes os pedidos iniciais para condenar-se a apelada a:

- (i) no prazo de até 60 dias, abster-se de usar a marca Vogue, inclusive como nome empresarial e nome de domínio, sob pena de multa diária de R\$ 50.000,00, limitada a 20 dias;
- (ii) indenizar a apelante pelos danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença, nos termos dos artigos 208 e 210 da Lei nº 9.279/96;
- (iii) indenizar a apelante pelos danos morais arbitrados R\$ 20.000,00, corrigidos monetariamente desde este julgamento e acrescidos de juros moratórios nos termos do artigo 406 do Código Civil (com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024) a partir da citação;
- (iv) pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Esse é o voto.

**MAURÍCIO PESSOA**  
3º Juiz



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:

| Pg. inicial | Pg. final | Categoria               | Nome do assinante            | Confirmação |
|-------------|-----------|-------------------------|------------------------------|-------------|
| 1           | 13        | Acórdãos<br>Eletrônicos | RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA | 27B12812    |
| 14          | 22        | Declarações de<br>Votos | NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA    | 27B45668    |
| 23          | 35        | Declarações de<br>Votos | MAURICIO PESSOA              | 27B80807    |

Para conferir o original acesse o site:

<https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do>, informando o processo 1042179-54.2022.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.