



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial
 Pátio do Colégio, 73 - Pátio do Colégio - sala 404 - Sé - CEP:
 01016-040 - São Paulo/SP

TERMO DE CONCLUSÃO

Processo nº: **2132011-22.2024.8.26.0000**
 Classe: **Agravo de Instrumento**
 Assunto: **Marca**
 Órgão Julgador: **1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial**
 Partes: **é agravante ESPAÇO GOURMET EIRELI EPP, é agrava-
 vado TO GO REPRESENTAÇÃO E ATACADO DE
 CONGELADOS EIRELI**

Foro/Vara de origem: **Foro de Ribeirão Preto - 10ª Vara Cível**
 Nº do processo na origem: **1042837-24.2022.8.26.0506**

CONCLUSÃO

Faço estes autos conclusos a(o) Exmo(a). Senhor(a) Desembargador(a) ALEXANDRE LAZZARINI.

São Paulo, 13 de junho de 2024.

Eu, Erick Lima, Matr. M361786, Chefe de Seção Judiciário, subscrevi.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Registro: 2024.0001208015

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2132011-22.2024.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante ESPAÇO GOURMET EIRELI EPP, é agravado TO GO REPRESENTAÇÃO E ATACADO DE CONGELADOS EIRELI.

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

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

São Paulo, 9 de dezembro de 2024.

ALEXANDRE LAZZARINI

Relator

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Voto nº 31602

Agravo de Instrumento nº 2132011-22.2024.8.26.0000

Comarca: Ribeirão Preto (10ª Vara Cível)

Juiz(a): Isabela de Souza Nunes Fiel

Agravante: Espaço Gourmet Eireli Epp

Agravado: To Go Representação e Atacado de Congelados Eireli

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER POR VIOLAÇÃO À PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CONCORRÊNCIA DESLEAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONFLITO ENTRE MARCAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO, EM RAZÃO DE PENDÊNCIA DE AÇÕES FEDERAIS, SOBRE A VALIDADE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS DO INPI. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRECEDENTES. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Demanda de origem que versa sobre violação de direito marcário que teria ensejado concorrência desleal e aproveitamento parasitário. Autora que detém a marca TO GO ATACADO DE CONGELADOS, nas classes NCL (11) 35 e NCL (11) 29; Ré que detém a marca RENATO AGUIAR TO GO na classe NCL (11) 29 e teve pedido de registro na classe NCL (11) 35 indeferido administrativamente.

2. Notícia de ações propostas perante a 6ª e 7ª Vara da Justiça Federal de Ribeirão Preto-SP, a fim de que seja declarada: (i) a nulidade da decisão administrativa de indeferimento do pedido de registro da marca da ré na classe NCL (11) 35 – proc nº 5007065-60.2023.4.03.6102, proposta em face do INPI; e (ii) a nulidade de ato administrativo – proc nº 5007064-75.2023.4.03.6102, proposta em face da autora, atuando o INPI como assistente. Decisão agravada que indeferiu pedido de suspensão do processo, não reconhecendo a prejudicialidade externa arguida.

3. Atos administrativos que são dotados de presunção de legitimidade, produzindo efeitos até que haja declaração de nulidade. Matéria discutida nos autos que é de competência da Justiça Estadual, independente de ação de nulidade de ato administrativo, de competência da Justiça Federal. Precedentes.

4. Concorrência desleal e aproveitamento parasitário que não são automaticamente afastados pela nulidade de atos administrativos do INPI, eis que é perfeitamente possível o conflito entre dois direitos de exclusividade válidos, conforme doutrina de Denis Borges Barbosa.

5. Recurso desprovido.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão copiada a fls. 1.651/1.652 dos originais, que, em “ação de obrigação de não fazer por violação à propriedade industrial e concorrência desleal c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência” promovida pela agravada em face da agravante, indeferiu o pedido de suspensão do processo, nos seguintes termos:

“Vistos.

Indefiro a suspensão do processo pleiteada às fls. 1650, tendo em vista a ausência de prejudicialidade externa.

Os atos administrativos são dotados de presunção de legalidade, de forma que, até eventual declaração de sua nulidade, permanecem válidos e eficazes.

Nesse sentido:

*Ação cominatória - obrigação de fazer - cumulada com pedidos indenizatórios, em tema de violação de marca, cuja validade é discutida na Justiça Federal. Decisão de indeferimento de suspensão do processo. Agravo de instrumento. Recurso de que se conhece. Embora o tema discutido não esteja inserido no rol do art. 1.015 do CPC, seu não conhecimento resultaria na apreciação da questão somente quando do julgamento de apelação (§ 1º do art. 1.009 do CPC), podendo vir a suceder, naquele momento futuro, a anulação de atos processuais. Cabível, assim, interpretação ampliativa do dispositivo. Taxatividade mitigada (STJ, REsp's repetitivos 1.704.520 e 1.696.396, NANCY ANDRIGHI). Prevalência dos princípios da efetividade e da economia processuais. **O ato administrativo produz efeitos até que seja eventualmente anulado. Até que isto ocorra, opera plenamente a proteção da propriedade industrial certificada pelo INPI, de modo que não se vislumbra qualquer relação de dependência entre as ações.** HELY LOPES MEIRELLES: "A presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os levam à invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos administrativos são tidos por válidos e operantes, quer para a Administração, quer para os particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos." Ausência de prejudicialidade externa: inteligência do art. 313, V, "a", do CPC. Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal. Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (Agravo de Instrumento 2038442-*



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

98.2023.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do Julgamento: 25/04/2023).

Assim, ante o desinteresse da parte autora na designação de audiência de conciliação (fls. 1648/1649), após decorrido o prazo para interposição de recurso contra esta decisão, tornem conclusos para saneamento ou sentença.

Intime-se.” (destaques no original)

Insurge-se a ré/agravante, postulando a reforma da r. decisão agravada, diante da prejudicialidade externa existente em razão dos processos nº 5007064-75.2023.4.03.6102, que tramita perante a 6ª Vara Federal de Ribeirão Preto-SP, e nº 5007065-60.2023.4.03.06102, junto à 7ª Vara Federal de Ribeirão Preto-SP, nas quais se discute a nulidade de atos administrativos do INPI, relacionados ao indeferimento do registro da marca da ré na classe NCL (11) 35 e ao deferimento de registro da marca da autora, na mesma classe. Requer, assim a suspensão do feito, nos termos do art. 313, V, a, do CPC.

Recurso distribuído em razão de prevenção gerada pelo processo nº 2241969-11.2022.8.26.0000, com trânsito em julgado.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (fls. 167/168).

Contraminuta a fls. 172/187.

É o relatório.

I) A autora/agravada é titular da da marca TO GO ATACADO DE CONGELADOS, nas classes NCLS (11) 29, 30 e 35, atuando em ramo alimentício de congelados (fls. 1.076/1.079 dos originais). A ré/agravante, por sua vez, é titular da marca RENATO AGUIAR TO GO, nas classes NCL (11) 43 E 29 (fls. 597/600 dos originais).

Ainda, a marca da autora/agravada na classe NCL (11) 29 é idêntica à registrada pela ré/agravante, também na classe NCL (11) 29. E a marca da ré/agravante na classe NCL (11) 29 é idêntica à do pedido indeferido na classe NCL (11) 35:



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

AUTORA/AGRAVADA		RÉ/AGRAVANTE	
CLASSE NCL (11) 35	CLASSE NCL (11) 29	CLASSE NCL (11) 35	CLASSE NCL (11) 29

Consta da inicial que a ré/agravante praticaria atos de concorrência desleal ao utilizar, sem autorização, *slogan* publicitário idêntico e marca muito similar a da autora/agravada.

Pleiteia a autora/agravada que seja reconhecida a violação de seus direitos de propriedade industrial, que ensejaram concorrência desleal e aproveitamento parasitário.

Busca a recorrente, em síntese, que a demanda seja suspensa até que sejam julgados os processos nº 5007064-75.2023.4.03.6102 e 5007065-60.2023.4.03.06102, em trâmite na Justiça Federal, pois nestes feitos está sendo discutida a validade do indeferimento de registro de marca da ré/agravante na classe NCL (11) 35 e o deferimento de registro de marca da autora, na classe NCL (11) 35.

Diz que a validade dos atos administrativos do INPI atinentes aos pedidos de registro de marca das partes na classe NCL (11)35 é questão importante ao deslinde da demanda originária, que se lastreia no argumento de que a ré/agravante se utiliza indevidamente de marca à qual a autora/agravada possui direito exclusivo de exploração.

Daí o questionamento relativo à prejudicialidade externa e necessidade de suspensão do feito.

II) Em que pese o inconformismo da recorrente, seu recurso não comporta provimento.

Embora as decisões administrativas do INPI estejam sendo questionadas em ações federais, não há notícias de que tenham sido invalidadas, nem mesmo por liminar.



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Segundo Denis Borges Barbosa, na obra *Proteção das Marcas* (2ª Ed. – Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2017 – p. 5), “*O registro de marca resulta na apropriação de uma expressão ou símbolo visual, extraindo do universo de potencialidades semiológicas um determinado complexo significativo, cujo uso torna-se exclusivo ao titular para determinados contextos*”. Tal registro é concedido mediante regular processo administrativo.

Enquanto a nulidade do registro marcário não ocorre, ele é válido e produz todos os seus efeitos. Esse é o entendimento preponderante das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, que não têm reconhecido, em demandas similares a dos autos, a aludida prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, a, do CPC, como se vê:

Apelação – **Direito marcário** – Ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenizatória por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não acolhimento – **Preliminar de nulidade de sentença em razão de prejudicialidade externa – Afastamento - Entendimento majoritário das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial que o ato administrativo de concessão de registro de marca pelo INPI produz efeitos enquanto não declarada sua anulação – Mera propositura de ação de nulidade perante o INPI não autoriza a suspensão do processo – Justiça Estadual que é competente para analisar a alegação de violação ao direito de marcas e concorrência desleal** – Sentença proferida nos autos da ação de nulidade que decidiu pela procedência do pedido da autora, aqui apelada, para declarar a nulidade do ato administrativo, bem como para condenar a ré, aqui apelante, à abstenção de uso da referida marca – Preliminar afastada – Mérito – Apelada que demonstrou que utiliza a expressão *Brasileiros em Cancún* em redes sociais desde outubro de 2018 – Art. 129, §1º, da LPI que reconhece direitos aos interessados de boa-fé que comprovem o uso da marca com mais de 06 meses de antecedência – Como o registro de marca da apelante foi cassado por sentença, conclui-se que não possui direito de exclusividade sobre a marca *Brasil em Cancún*, não havendo motivos para determinar a abstenção da marca *Brasileiros em Cancún* pela apelada – Elementos nominativos da marca apelante que são de uso comum – Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Sentença mantida –

RECURSO IMPROVIDO

(TJSP; Apelação Cível 1077048-43.2022.8.26.0100; Relator (a): Jorge Tosta; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 29/10/2024; Data de Registro:



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

29/10/2024 - **destaquei**)

Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer, cumulada com reparação de danos. Ação ajuizada em razão do **uso indevido de marca c.c. com indenizatória. Alegada prejudicialidade externa, em razão de demanda proposta pela agravante perante a Justiça Federal, envolvendo nulidade de patente junto ao INPI. Mera propositura de ação de nulidade perante a Justiça Federal que não autoriza a suspensão do processo. Registros que são considerados válidos enquanto não anulados na seara competente. Precedentes das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.** Agravo desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2267191-10.2024.8.26.0000; Relator (a): Natan Zelinski de Arruda; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 24/10/2024; Data de Registro: 24/10/2024 - **destaquei**)

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. DANOS MORAIS. **VIOLAÇÃO MARCÁRIA.** SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Apelação. Obrigação de não fazer c.c. danos morais. Violação marcária. Sentença de improcedência. Insurgência das autoras. 1. PRELIMINARES DE NULIDADE. **1.1. SUSPENSÃO DO PROCESSO. Possibilidade de apreciação na sentença. Ausência de cerceamento. Aplicação do art. 313, V, "a", do CPC. Demanda que trata de direito concorrencial (violação de marca), matéria da competência da Justiça Estadual, e que independe de ação de nulidade de ato administrativo do INPI, perante a Justiça Federal. Ausência de prejudicialidade externa. Jurisprudência.** 1.2. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. Cabimento. Questões debatidas que demandam prova eminentemente documental. Desnecessária a produção de outras provas. Art. 355, I. do CPC. 2. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. Nome do domínio registrado pelo corréu no exercício de atividade empresária. Má-fé não caracterizada. Violação à propriedade industrial. Não configuração. Registro de marca que, por si só, não confere ao seu titular o uso do nome do domínio equivalente na internet. Princípio do "first come, first served". Aplicação do art. 1º da Resolução CGI n. 08/2008. Registro do nome do domínio concedido ao primeiro requerente que satisfizer suas exigências. Impugnação fundada na colidência com a marca que exige prova da má-fé do titular. Jurisprudência do STJ. 3. CONDENAÇÃO DO NIC.BR. Descabimento. Propriedade industrial das autoras que não sofreu violação. Ademais, evidente a ilegitimidade passiva do NIC.BR. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1035984-56.2022.8.26.0002; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Empresarial; Foro Central Cível - 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 09/10/2024; Data de Registro: 10/10/2024 - **destaquei**)

Ação cominatória – obrigação de fazer – cumulada com pedidos indenizatórios, em tema de **violação de marca, cuja validade é discutida na Justiça Federal. Decisão de indeferimento de suspensão do processo.** Agravo de instrumento. Recurso de que se conhece. Embora o tema discutido não esteja inserido no rol do art. 1.015 do CPC, seu não conhecimento resultaria na apreciação da questão somente quando do julgamento de apelação (§ 1º do art. 1.009 do CPC), podendo vir a suceder, naquele momento futuro, a anulação de atos processuais. Cabível, assim, interpretação ampliativa do dispositivo. Taxatividade mitigada (STJ, REsp's repetitivos 1.704.520 e 1.696.396, NANCY ANDRIGHI). Prevalência dos princípios da efetividade e da economia processuais. **O ato administrativo produz efeitos até que seja eventualmente anulado. Até que isto ocorra, opera plenamente a proteção da propriedade industrial certificada pelo INPI, de modo que não se vislumbra qualquer relação de dependência entre as ações. HELY LOPES MEIRELLES: "A presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os levam à invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos administrativos são tidos por validos e operantes, quer para a Administração, quer para os particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos." Ausência de prejudicialidade externa: inteligência do art. 313, V, "a", do CPC. Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal.** Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2038442-98.2023.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 31ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/04/2023; Data de Registro: 25/04/2023 - **destaquei**)

III) Além disso, ressalta-se que eventual modificação da situação dos registros das marcas das partes não é capaz de, por si, afastar a possibilidade de ocorrência de concorrência desleal, conforme lição de Denis Borges Barbosa, que aponta para a possibilidade de conflito entre dois direitos de exclusivo, citando rol exemplificativo de hipóteses (**Proteção das Marcas**. 2ª Ed. – Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2017 – p. 220 - sublinhei):



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

“5.2.2.1.5. Direitos da expectativa de comportamento e direitos de exclusividade: cumulação ou alternativa?”

(...)

Outro interessante aspecto da análise da concorrência é no conflito de duas exclusividades, híbridas e inatacáveis, resultantes, por exemplo, de títulos nulos cuja desconstituição se acha prescrita, ou entre títulos cuja exclusividade é legalmente limitada (nomes empresariais), ou ainda entre títulos jurídicos diversos (marca e nome comercial).

Nestes casos, a existência de concorrência real e do conflito exige solução judicial, e os critérios de anterioridade ou outros que a jurisprudência elaborar, serão aplicados mas somente *uma vez que tal lide se configure como lesão de concorrência*. Como nota julgado do TJRS, para se sancionar com proibitória o conflito de dois títulos vigentes e válidos, é preciso “situações de mesmo lugar, confusão manifesta, prejuízo evidente, concorrência de alguma forma, concorrência desleal, aproveitamento de situações e motivação de uso, mesmo ramo de negócios e outros incidentes viáveis.”

Assim, qualquer que seja o resultado dos processos que correm perante a Justiça Federal, não há como se afastar, de pronto, a possibilidade de concorrência desleal e aproveitamento parasitário, infirmando-se a alegada prejudicialidade externa também por este fundamento.

IV) Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.

ALEXANDRE LAZZARINI
 Relator
 (assinatura eletrônica)