



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

Registro: 2024.0001199379

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1037106-10.2022.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COLÉGIO TOBIAS DE AGUIAR S/C LTDA, é apelado UNIÃO BANDEIRANTES DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Deram 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, 5 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 31545

Apelação Cível nº 1037106-10.2022.8.26.0001

Comarca: São Paulo (1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM)

Juiz(a): Eduardo Palma Pellegrinelli

Apelante: Colégio Tobias de Aguiar S/c Ltda

Apelado: União Bandeirantes de Educação e Cultura S/A

APELAÇÃO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CONSISTENTE EM NOME DE PERSONALIDADE HISTÓRICA (BRIGADEIRO TOBIAS DE AGUIAR). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

1. Caso concreto em que o nome de personalidade histórica utilizado pela requerida em sua atividade empresarial remete à marca de titularidade da requerente. Ambas as partes atuam em idêntico segmento de mercado, comercializando os mesmos serviços educacionais, ambas na cidade de São Paulo.
2. Especialidade e territorialidade que afastam a possibilidade de convivência das marcas das partes. Distintividade do elemento nominativo no seguimento de atuação da autora extraída da ausência de prova de existência de outras escolas com o mesmo nome. Registro marcário da ré negado pelo INPI. Doutrina e jurisprudência.
3. Inocorrência de circunstâncias fáticas que permitam a mitigação à proteção do direito da autora, que detém o registro no INPI. Tutela da marca que tem por fim conferir ao titular direito ao seu uso exclusivo, bem como evitar risco de confusão ou associação indevida ao consumidor.
4. Alegação de nulidade de marca que deve ser deduzida perante a Justiça Federal. Marca da autora concedida pelo INPI. Presunção de validade dos atos administrativos que caberia à ré desconstituir. Ausência de prova documental nesse sentido. Impossibilidade de transferência do ônus probatório à autora. Doutrina e jurisprudência.
5. Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.204.488 – RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJSP, Apelação Cível 1077768-15.2019.8.26.0100, Rel. Cesar Ciampolini, j. 04/11/2020; TJSP, Apelação Cível 1027810-84.2024.8.26.0100, Rel. J.B. Paula Lima, j. 14/11/2024.
6. Legislação pertinente: Lei nº 9.279/96, arts. 122, 124, VI e XV, 129.
7. Recurso da autora provido.

A r. sentença (fls. 335/339), cujo relatório adota-se, julgou improcedente a “ação de abstenção de uso de marca c/c tutela de urgência”, por considerar irregistrável o nome próprio de terceiro sem autorização do titular ou de seus herdeiros, que não foi comprovada, além de verificar diferenças significativas nos



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

elementos figurativos das marcas das partes, ausente proteção exclusiva ao elemento nominativo. Sucumbência fixada em desfavor da autora, em 10% do valor da causa.

Apela a autora, postulando a reforma da r. sentença.

Alega que é nítida a colidência das marcas das partes, que atuam ambas no segmento de educação infantil, na cidade de São Paulo.

Aponta que detém registro marcário junto ao INPI da marca “TA COLÉGIO TOBIAS DE AGUIAR”, requerido em 17/08/2018 e concedido em 13/10/2021, atuando no segmento de educação infantil, fundamental e ensino médio há 25 anos, com início de atividades em 1998 e constituída a empresa em 04/07/2005. Por sua vez, a ré pretende atuar ofertando serviços e produtos de educação infantil, fundamental e ensino médio em São Paulo, criando estabelecimento para tal fim em 2019, conforme informações do site da ré (www.colegiotobiasaguiar.com.br), usando o nome “COLÉGIO CÍVICO-MILITAR TOBIAS DE AGUIAR”.

Entende que, pela anterioridade, não é possível permitir o uso da marca pela ré, eis que a marca da autora foi depositada em 17/08/2018 e a ré aduz ter constituído seu colégio em 2019.

Argui que a marca da ré reproduz indevidamente os elementos nominativos de sua marca e possuem efeito fonético idêntico, ressaltando que a ré se utiliza, em suas redes sociais, do nome “COLÉGIO TOBIAS DE AGUIAR”, imitando a marca da autora, para atuar no mesmo mercado.

Alega que, em pesquisa junto ao GOOGLE da expressão “COLÉGIO TOBIAS DE AGUIAR” há somente dois resultados listados: o seu próprio site e o da ré, que, inclusive, figura em primeiro lugar, ensejando danos pelo uso parasitário e indevida associação entre as partes pelo mercado consumidor e parceiros comerciais.

Pontua que é inaplicável a “teoria da distância”, pois possui registro marcário que lhe permite atuar em todo o território nacional.

Alega que há confusão dos consumidores que se evidencia por comentários em suas redes sociais, sendo certo que o INPI indeferiu o registro da marca da ré, mencionando como um dos fatores impeditivos a existência pretérita da marca da autora.

Requer que a demanda seja julgada procedente, para compelir a ré a abster-se do uso do nome “COLÉGIO CÍVICO-MILITAR TOBIAS DE AGUIAR” ou



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

outras expressões similares à sua própria marca, substituindo-a por expressão que afaste qualquer risco de confusão ou associação. Também requer que a ré seja compelida a deixar de usar o domínio www.colegiotobiasaguiar.com.br.

Subsidiariamente, requer que a sucumbência fixada na origem em 10% do valor da causa não seja majorada, pois a demanda não é complexa.

Requer a antecipação da tutela recursal, pois entende presentes os requisitos autorizadores.

Contrarrazões as fls. 364/378.

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

I) Tratam os autos de “ação de abstenção de uso de marca c/c tutela de urgência” proposta por COLÉGIO TOBIAS DE AGUIAR S/C LTDA em face de UNIÃO BANDEIRANTE DE EDUCAÇÃO E CULTURA S.A. (UNI-BAN) denominada “COLÉGIO CÍVICO-MILITAR TOBIAS DE AGUIAR.

A autora é titular da marca nominativa “TA COLÉGIO TOBIAS DE AGUIAR”, classe NCL (11) 41 mista, tendo procedido ao depósito do registro da marca em 17/08/2018, e atua no setor de serviços educacionais desde 1998, na zona leste de São Paulo, tendo a empresa sido constituída em 2005 (fls. 19/80).

Tomou ciência, em 2021, quando pretendia expandir suas atividades para a zona norte de São Paulo, de que a ré UNI-BAN, que atua no mesmo segmento de serviços educacionais, adota a expressão “COLÉGIO CÍVICO-MILITAR TOBIAS DE AGUIAR” como denominação desde 2019, fazendo remissão a sua marca.

Desde novembro de 2021, procura a solução amigável da questão, sem sucesso. Notificou a (fls. 86/95), para que se abstivesse da utilização de sua marca, sem obter resposta. A ré, em seguida, protocolou pedido de registro de sua marca, em 20/12/2021, que foi indeferido, em razão da ausência de autorização para uso do patronímico de terceiro e da colidência com a marca da autora (fls. 304).

A tutela de urgência foi indeferida às fls. 197.

A ré contestou (fls. 202/231), alegando que seu colégio pretende homenagear a figura histórica do militar Brigadeiro Tobias de Aguiar, que também designa o Primeiro Batalhão de Choque da Polícia Militar de São Paulo (Batalhão Tobias Aguiar).



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

Aduziu que “*ostenta, com muito comprometimento e responsabilidade, prestigiando a FIGURA e a esfera MILITAR, que tratam-se de DOMÍNIO PÚBLICO*”, não havendo confusão, pois a autora não oferece educação com diretrizes militares.

Argumentou que a autora não comprovou a propriedade do nome do BRIGADEIRO TOBIAS DE AGUIAR, não tendo juntado autorização dos herdeiros da figura histórica, incorrendo em proibição de caráter absoluto da Lei nº 9.279/96 (LPI), em seu art. 124, I e XV.

Sustentou que o C. STJ decidiu que o registro de marca composta de reprodução ou imitação de elemento característico de nome empresarial de terceiro só pode ser negado se comprovada a exclusividade de uso no território nacional e ocorrer risco de confusão, conforme art. 124, V, da LPI, devendo-se levar em consideração a especialidade, a territorialidade e a anterioridade (REsp 1.204.488 – RS, Rel. Min. Nancy Andrighi).

Alegou, ainda, a impossibilidade de proteção de direitos autorais ao uso do patronímico de terceiro.

Houve réplica (fls. 279/297).

Requerida a reapreciação da tutela de urgência (fls. 302/303) esta foi novamente negada às fls. 311/312, com determinação de especificação de provas pelas partes.

A ré requereu prova pericial por *expert* historiador, a fim de determinar que o nome do personagem histórico integra o domínio público (fls. 315/317).

A autora pleiteou a juntada de prova documental, para comprovar o uso indevido de sua marca (fls. 318/331).

II) Indeferidas as provas, o feito foi sentenciado às fls. 335/339, julgando-se improcedente o pedido, como segue:

“(…)”

2. Fundamentação

Inicialmente, cumpre observar estar configurada a hipótese de julgamento da lide, na medida em que a matéria de fato está satisfatoriamente provada por documentos.

Pois bem.

No mérito, como se observa, foi documentalmente provado que a



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

autora é titular de registro de marca mista "TA Colégio Tobias de Aguiar" junto ao INPI, conforme fls. 82/85.

E de acordo com a Lei n. 9.279/96, sendo a marca o sinal distintivo visualmente perceptível que identifica o produto ou serviço (art. 122), cabe ao seu titular o uso exclusivo (art. 129) ou o licenciamento (art. 130, II), bem como, em qualquer das hipóteses, zelar pela sua integridade material e reputação art. 130, III.

Também restou incontroverso que a ré utiliza da expressão "Tobias de Aguiar" como marca para prestação de serviços na mesma área explorada pela autora, o que, segundo a autora, configuraria a violação de seu registro de marca.

E, nesse sentido, 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). Além disso, comete crime de concorrência desleal quem "*emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem*" (art. 195, inciso III) e a imitação de marca já explorada configura emprego de meio fraudulento.

Não se pode ignorar, entretanto, que "Tobias de Aguiar" se trata de referência a uma figura real da história brasileira e que, por força do art. 124, VI e XV, da Lei n. 9.279/96, não são registráveis como marca o "*nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores*". E, no caso, a autora não demonstrou a existência de autorização expressa para utilização do nome.

Mas não é só.

No caso, o registro de marca titularizado pela autora é de natureza mista.

Nesse sentido, conforme ensina Lélío Denicoli Schmidt: "*Quando formadas por palavras comuns, as marcas mistas só são protegidas pela grafia ou figura estilizada, sem gerarem proteção para o elemento nominativo*" (Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos, pp. 209, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2016).

Sob esse aspecto, não há nenhum indicativo de semelhança nos elementos figurativos utilizados pelas partes. No caso da autora, o elemento figurativo da marca é composto por círculo azul, com as letras "TA" em seu interior e, na lateral, há a expressão "Colégio Tobias Aguiar", escrito em azul (fls. 82). Já no caso da ré, a expressão utilizada em seu conjunto é "Colégio Cívico-Militar Tobias de Aguiar", com letras em cor preta e vermelha e com símbolo militar absolutamente distinto daquele utilizado pela autora (fls. 03).

Portanto, não há que se falar em violação do direito de marca da autora nesse caso concreto.



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

3. Dispositivo

Diante do exposto, julgo o **pedido improcedente** e determino a extinção do processo nos termos do art. 487, I, do CPC. Com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, condeno o autor ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor do advogado contratado pelo réu, fixados em 10% do valor da causa. Observo que em relação às custas e às despesas processuais, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir de cada adiantamento, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da condenação. Em relação aos honorários advocatícios, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir da data da propositura da ação, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado.

Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se.” (destaques no original)

III) Em que pese o entendimento do MM. Juízo *a quo*, o recurso comporta provimento.

A autora é titular da marca mista “TA COLÉGIO TOBIAS AGUIAR” (depósito em 17/08/2018), concedida em 13/10/2021 (fls. 82/85), tendo comprovado atuação e utilização da expressão no ramo de serviços educacionais anteriores à ré, na cidade de São Paulo. Também se comprovou a constituição da empresa autora em 2005 (fls. 19/80).

A ré utiliza o nome “COLÉGIO CÍVICO-MILITAR TOBIAS DE AGUIAR” e o domínio www.colegiotobiasaguiar.com desde 2019, pretendendo iniciar atividades no mesmo ramo empresarial da autora, em momento posterior tanto ao da concessão da titularidade da marca “TA COLÉGIO TOBIAS DE AGUIAR” à autora, quanto ao da abertura da empresa autora.

III.1) Importante lembrar que Rafael Tobias de Aguiar, ou Brigadeiro Tobias de Aguiar, é patrono da Polícia Militar do Estado de São Paulo, eis que teve importante participação na criação e formação da Força Pública (anterior denominação da Polícia Militar Paulista), integrando os versos do Hino (ou Canção) da Polícia Militar de São Paulo, composto por Guilherme de Almeida, destacando, por exemplo, a seguinte estrofe:



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

“Legião de idealistas
Feijó e Tobias
Legaram-na aos seus
Tornando-os vigias
Da lei e paulista
Por mercê de Deus”

A sua importância é representada, também, pela maior honraria concedida pelo Comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é a “Medalha Brigadeiro Tobias de Aguiar”, além de nominar, a condecoração “Medalha Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar”, do Batalhão de Choque que leva o seu nome.

Daí o interesse na utilização de seu nome por um colégio cívico-militar.

IV) O INPI, autarquia competente para analisar os requisitos para a concessão de marca, concedeu a marca “TA COLÉGIO TOBIAS DE AGUIAR” à autora. Presume-se, portanto, que o ato administrativo tem validade, tendo a autora comprovado os requisitos autorizadores para o registro, inclusive a permissão de um dos herdeiros do militar histórico, se necessária no caso específico. Tal presunção deveria ser afastada pela ré, que se limitou a alegar a inexistência de anuência de herdeiros, sem comprovar suas alegações.

Cumprido destacar que eventual discussão sobre a validade da marca da autora não é passível de discussão neste Juízo Comum, cabendo a dedução de pedido competente ao Juízo Federal, se o caso, permanecendo, nesse interim, a higidez do ato concessivo.

Nesse sentido tem decidido esta E. Corte:

Propriedade industrial. Ação cominatória visando a que a ré se abstenha de utilizar marca e nome empresarial ("Predilett"), que violaria marca e denominação social da autora ("Predilect's"). Sentença de improcedência. Apelação da autora. Atuação no mesmo ramo de atividade (comércio de vestuário) e território. Potencial de confundibilidade das marcas. Evidente semelhança, principalmente fonética entre as expressões. **Uma vez concedida a marca pelo INPI, "há que se fixar como premissa a validade de tal concessão" (STJ, REsp 1.741.348, NANCY ANDRIGHI). HELY LOPES MEIRELLES: "Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade,**



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

independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração, que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. Além disso, a presunção de legitimidade dos atos administrativos repõe a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de seus atos, para, só após, dar-lhes execução. 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." Condenação da ré a abster-se do uso da marca e denominação, bem como a pagar indenização pelos prejuízos materiais e morais sofridos pela autora. Esta condenação, em reparar perdas e danos, materiais e morais, é deferida posto que, nesses casos de direito marcário, considera-se existente prejuízo "in re ipsa", na medida em que "[a] simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente." (GAMA CERQUEIRA). No STJ: "[o] prejuízo causado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato, cuja ocorrência é premissa assentada, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença" (REsp 1.677.787, NANCY ANDRIGHI). Tranquila jurisprudência deste Tribunal a respeito. Sentença reformada. Apelação provida.

(TJSP; Apelação Cível 1077768-15.2019.8.26.0100; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 04/11/2020; Data de Registro: 06/11/2020 - **destaquei**)

V) Além disso, trata-se de empresas que visam atuar no segmento de serviços educacionais, oferecendo opções de ensino fundamental, infantil e médio, ambas na cidade de São Paulo, havendo alto risco de confusão dos consumidores e indevida associação.

Tanto a Constituição Federal (art. 5º, XXIX), quanto a Lei 9.279/96 conferem proteção jurídica à marca. A finalidade precípua do ordenamento legal é afastar o intuito parasitário e desvio de clientela, assim como proteger ao consumidor, evitando que



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

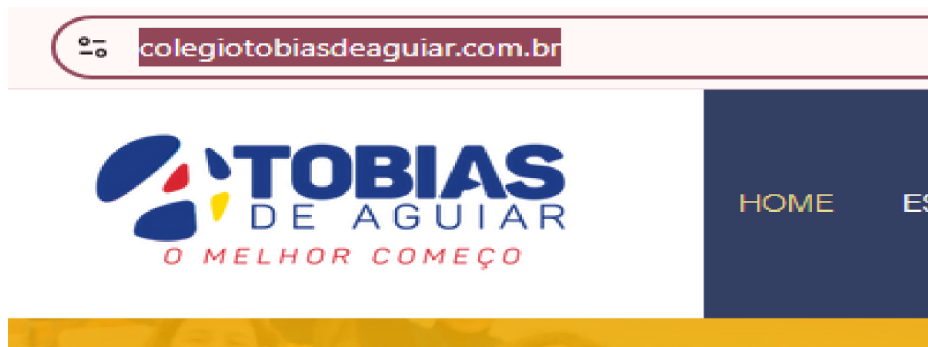
seja confundido quanto à procedência do produto (Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 1.105.422/MG, DJE 18/05/2011, Rel. Min. Nancy Andrighi).

Nesses termos, a Lei da Propriedade Industrial veda o registro de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos (art. 124, V), bem como confere ao titular da marca o direito ao seu uso exclusivo em todo o país (art. 129, *caput*), não sendo possível a sua mitigação, em razão das especificidades do caso concreto.

Ainda que a marca da autora seja mista e os elementos figurativos contenham alguma diferenciação, inexistente apostilamento que afaste a proteção isolada ao elemento nominativo da marca da autora, que não comporta mitigação no caso específico, eis que comprovada a distintividade no segmento de atuação da autora.

Adicione-se a isso que, com o advento da *Internet* e a necessidade de oferecimento de serviços *online*, o uso de domínios muito similares pode ensejar indesejada confusão ou associação das partes, pois evidenciado o elemento nominativo na pesquisa, nos nomes de perfis em redes sociais ou nos endereços *online*, como efetivamente se verificou no caso.

O site da autora é o www.colegiotobiasdeaguiar.com.br/:



O site da ré, atualmente www.atenacivicomilitar.com.br, era o www.colegiotobiasaguiar.com.br. Além disso, no perfil da ré junto ao *Facebook*, o nome utilizado é “COLÉGIO TOBIAS DE AGUIAR”:



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



E no *Instagram* é “COLEGIOTOBIASAGUIAR”, sendo o da autora “COLEGIOTOBIASDEAGUIAR”



colegiotobiasaguiar

6 publicações 443 seq

Colégio Cívico-Militar 2023
 Escola particular



colegiotobiasdeaguiar

602 publicações 3.909 s

Colégio Tobias Aguiar
 Escola particular
 O colégio ideal é aquele que se a
youtube.com/@tobiasdeaguiar



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

E, embora a ré argumente que o nome da figura histórica BRIGADEIRO TOBIAS DE AGUIAR seja de domínio público, contesta o registro marcário da autora por não ter sido juntada aos autos a autorização dos herdeiros para uso do patronímico como marca, tendo até mesmo pleiteado o registro de sua própria marca junto ao INPI, em evidente contradição.

VI) Sobre o registro de nome civil de terceiro ensina Denis Borges Barbosa (**As condições pelas quais um patronímico pode tornar-se marca: reexaminando a questão.** Disponível em: <https://www.dbb.com.br/wp-content/uploads/as-condies-pelas-quais-um-patronmico-pode-tornar-se-marca-reexaminando-a-questo-mar-de-2014.pdf>. Acesso em 19 nov. 2024):

“(…)

Do caso especial do patronímico de pessoa notória

Como já antecipamos, caso específico ocorre quando se trata de patronímico de *pessoa* notória. Note-se que não estamos nos referindo à *marca* notória, em qualquer de suas modalidades (notoriamente conhecida ou de alto renome). O que tem fama e carrega reconhecimento é o *patronímico*, e não a *marca*, ao qual o sobrenome eventualmente se converte.

(…)

As diretrizes vigentes do INPI

Também as diretrizes de exame do INPI vigentes se afiliam a essa doutrina:

Nos casos de marcas constituídas por patronímico, nome de família e nome civil idênticos, o registro será concedido a quem primeiro depositar. Assim, os pedidos de registro de marcas constituídos por patronímico, nome de família ou nome civil idênticos ou semelhantes, para assinalar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, serão indeferidos pela norma legal contida no inciso XIX do artigo 124 da LPI.

Embora o detentor do patronímico, nome de família ou nome civil mantenha seus direitos da personalidade na esfera cível, no universo marcário o pleito será favorável ao primeiro que depositar.

(…)



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

Num refrão tão frequente em direito de marcas, o que não pode se admitir é confusão do público; seja recomendando, como o faz Gama Cerqueira, que mesmo o primeiro pretendente seja obrigado a configurar seu sobrenome com um elemento diferencial; ou que esse dever recaia sobre os subsequentes.
(...)”

No caso concreto, a autora atua no mercado de serviços educacionais desde 1998, conforme consta em seu site, de forma que construiu reputação própria no ramo e anterioridade.

Como diferencial adicionado ao nome de TOBIAS DE AGUIAR, a autora adicionou o vocábulo COLÉGIO e a sigla TA, destacando-se que inexistem notícias de outras instituições de ensino concorrentes com as partes que utilize o mesmo nome, de forma que há que se entender pela presença de distintividade, sendo incomum o uso do nome em atividade educacional. Ademais, justamente por se tratar de nome de personagem histórica relevante, não se pode afirmar que se trata de expressão de uso comum.

Já a ré pretende se inserir no mesmo mercado, utilizando nome praticamente idêntico, tampouco demonstrando possuir autorização para uso do nome do personagem histórico de seus herdeiros, tendo tido seu registro marcário indeferido pelo INPI, ante a anterioridade da autora.

O fato de que a ré pretende ofertar ensino com diretrizes militares não é suficiente para afastar a concorrência entre as partes, que são escolas particulares com oferta de ensino infantil, fundamental e médio, possuindo um mesmo público-alvo, em uma mesma localização geográfica (São Paulo). Também cumpre ressaltar que não há que se falar em convivência entre as marcas, pois não foi noticiado o início de atividades pela ré, havendo informação no sentido contrário no site atual da ré:



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



Assim, não se verifica qualquer circunstância que indique a possibilidade de convivência das marcas das partes, que já fundamentou em outras circunstâncias fáticas e outras demandas a flexibilização do direito marcário predecessor (convivência por tempo considerável, partes que possuem os mesmos nomes e sobrenomes, distância geográfica, etc.), pois ambas as partes atuam no mesmo ramo, na mesma cidade e com nome/marca muito similar, no aspecto nominativo, sendo indevida a utilização do nome “COLÉGIO TOBIAS DE AGUIAR” ou similares pela ré, também em vista da especialidade.

Com esse entendimento, já se decidiu nas E. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial:

Propriedade Industrial - Ação de abstenção de uso de marca com pedido de indenização por danos materiais e morais - Autora titular de registro junto ao INPI da **marca nominativa EDU GUEDES** - Imputação de violação pelo réu/apelante, que **não obteve registro da marca CASA DO NORTE EDU GUEDES por exigência do INPI não cumprida pelo interessado** – **Uso indevido de marca capaz de causar confusão ao público consumidor** - Dano material presumido, a ser apurado em fase de liquidação (art. 210 da Lei nº 9279/96) – Dano moral 'in re ipsa' fixado em R\$ 10.000,00 – Ausência de excesso na fixação do dano moral – Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

(TJSP; Apelação Cível 1076993-63.2020.8.26.0100; Relator (a): Jorge Tosta; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 02/08/2021; Data de Registro: 02/08/2021 - **destaquei**)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Nome empresarial, título de estabelecimento, nome de domínio de internet e marca – Ação cominatória c.c. indenizatória – Nulidade processual – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Possibilidade de julgamento antecipado da lide – Desnecessidade de produção de outras provas – Preliminar rejeitada – Concorrência desleal – Ocorrência – **Colidência do nome empresarial, do título de estabelecimento, do nome de domínio da internet e de marca da sociedade ré com o título do estabelecimento e o nome de domínio da internet previamente utilizados pela sociedade autora – Partes que atuam no mesmo segmento mercadológico e situadas no mesmo Município** – Procedência dos pedidos iniciais – Confirmação da sentença recorrida – Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Cível 0003026-65.2013.8.26.0223; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Guarujá - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/11/2015; Data de Registro: 17/11/2015 - **destaquei**)

VI.1) Caroline Somesom Tauk e Celso Araújo Santos (Lei da Propriedade Industrial interpretada, Editora Juspodivm, 2024, pp. 470/471) em comentários ao art. 124, XV, da Lei de Propriedade Industrial, trazem dois importantes exemplos, envolvendo figuras históricas e renomadas: Albert Einstein e Almeida Prado. Escrevem eles:

“A autorização de uso de nome civil e assinatura, por decorrer de direitos da personalidade, é vista pela jurisprudência como ato de deve ser interpretado de modo restrito, não podendo ser visto como uma autorização ampla e geral para exploração econômica do nome. Foi o que ocorreu no caso do registro para a marca 'ALBERT EINSTEIN' (nº 817.813.551), que foi anulada quanto à parte em que designava serviços de ensino e educação. Entendeu o STJ que a autorização concedida para uso do nome do conhecido cientista, em favor da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, não podia ser interpretada de forma ampla, mas apenas para serviços hospitalares. Assim, caso tal



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

entidade pretenda utilizar esse nome civil com marca para outras atividades (como educação), deve ter nova autorização para tanto. Nessas situações, quando a autorização não específica para qual segmento de mercado o nome civil será utilizado, é importante analisar o contexto e as circunstâncias do ato para buscar a intenção do titular do nome, sem ampliar demasiadamente a autorização e nem restringi-la excessivamente.

É importante ressaltar que a existência de direitos da personalidade quanto a nome civil, nome de família, patronímico e imagem não garante à pessoa titular desse direito o registro de tal sinal como marca. É preciso que não haja outros impedimentos legais, notadamente os constantes da LPI. Portanto, se alguém se chama 'Ricardo Almeida Prado' e deseja registrar como marca o seu nome de família ('Almeida Prado') para assinalar produtos de perfumaria e higiene, não haverá impedimento pelo in. XV do art. 124 da LPI, mas haverá pelo inc. XIX do mesmo artigo, uma vez que 'ALMEIDA PRADO' já foi registrado como marca para identificar tais produtos (registro nº 710.136.633)".

VII) De se destacar que é desnecessária a produção de outras provas, pois o simples risco de confusão/associação indevida entre as marcas das partes permite a tutela do direito da autora, conforme jurisprudência pacífica:

APELAÇÃO. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C.C PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. Apelação. Abstenção de marca c.c. pedido indenizatório. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. 1. VIOLAÇÃO DAS MARCAS MISTA E NOMINATIVA. OCORRÊNCIA. **Uso indevido da marca. Risco de confusão e associação indevida pelos consumidores. Aproveitamento parasitário configurado. Jurisprudência.** 2. INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAL E EXTRAPATRIMONIAL. CONFIGURAÇÃO. Uso indevido de marca que dispensa a prova de efetivo prejuízo, pois in re ipsa. Jurisprudência. Danos materiais. Apuração em liquidação de sentença. Aplicação do art. 210, I, da Lei n. 9.279/1996. Enunciado VIII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do E. TJSP. Jurisprudência. Dano moral. Arbitramento da verba indenizatória em R\$ 30.000,00. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1027810-84.2024.8.26.0100; Relator (a): J.B.



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

Paula Lima; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 14/11/2024; Data de Registro: 14/11/2024- **destaquei**)

Outrossim, é incontroverso que ambas as partes atuam com escolas particulares de ensino fundamental, infantil e médio, no município de São Paulo, utilizando o nome do mesmo indivíduo de importância histórica no Brasil, como designativo de seus estabelecimentos e serviços.

VIII) Dessa maneira, a r. sentença comporta reforma, devendo ser julgado procedente o pedido da autora, a fim de compelir a ré a abster-se de usar a marca “COLÉGIO TOBIAS DE AGUIAR” e similares, para oferta de serviços de ensino infantil, fundamental e médio, bem como abster-se do uso do domínio www.colegiotobiasaguiar.com, pois evidente o risco de confusão e associação indevidas.

IX) Tendo em vista a reforma da r. sentença, reverte-se a sucumbência.

Ainda, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Isso posto, **dá-se provimento ao recurso.**

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)