

Restaurantes homônimos de cidades distintas podem coexistir, decide TJ-SP

29/10/2024

O uso prolongado e de boa-fé da marca alheia, junto à falta de comprovação de prejuízos concretos, afastam qualquer possibilidade de indenização e abstenção de uso de determinada propriedade intelectual.

A fundamentação é da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, que julgou parcialmente procedente um recurso formulado por uma pizzaria de Sorocaba contra outra situada na capital paulista, determinando que os dois estabelecimentos podem utilizar a mesma marca.

Na ação, a pizzaria paulistana pede que o restaurante sorocabano deixe de utilizar a marca “Micheluccio” sob pena de multa diária de R\$ 500 até o limite de R\$ 10 mil. Também pede a condenação da ré ao pagamento de indenização de R\$ 10 mil por danos morais.

Em primeiro grau, a pizzaria paulistana conseguiu decisão favorável, e o estabelecimento sorocabano recorreu da decisão.

Ao analisar o caso, o relator da matéria, desembargador Rui Cascaldi, apontou que restou incontroverso que o restaurante de Sorocaba usa a marca “Micheluccio” desde 1994, quando celebrou contrato de franquia com o restaurante que ajuizou a ação, então titular do registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

“Embora o registro da franqueadora tenha sido extinto em 2013, a apelante continuou utilizando a marca sem oposição. A apelada, por sua vez, apenas obteve o registro da marca em 2016. Nesse contexto, verifica-se que a apelante faz uso da marca por quase 30 anos, tendo-a consolidado no mercado local de Sorocaba muito antes da apelada obter o registro e iniciar suas atividades”, afirmou o desembargador.

“Ademais, restou comprovado que a apelada tinha conhecimento do uso da marca pela apelante desde 2017, quando enviou notificação extrajudicial; mas se manteve inerte por cerca de 6 anos até o ajuizamento da ação.”

Por fim, o relator afastou a alegação de que o consumidor poderia ser confundido pelo uso da mesma marca, visto que um restaurante funciona na capital paulista e o outro em Sorocaba.

Ele votou em favor do recurso da empresa sorocabana e defendeu a tese que os dois restaurantes podem coexistir sem nenhum tipo de prejuízo. O entendimento foi unânime.

Atuou em favor do apelante o advogado **Jaime Rodrigues de Almeida Neto**. “A atual proprietária da marca no INPI quis que antigas franqueadas, de quase 30 anos de uso, parassem de usar a marca para ela poder usufruir livremente daquele mercado que foi construído totalmente de boa-fé”, disse o advogado.

Clique [aqui](#) para ler a decisão
Processo 1002070-66.2023.8.26.0260



TJ-SP decide que restaurantes homônimos de cidades diferentes podem coexistir sem prejuízo

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2024-out-29/restaurantes-homonimos-de-cidades-distintas-podem-coexistir-decide-tj-sp/>