



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Registro: 2020.0000221899**

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1083229-41.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RESTAURANTE LELLIS TRATTORIA LTDA., é apelado LELIS JOSÉ FERREIRA (LELIS BAR E REFEIÇÕES LTDA).

**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, alterado, em parte, o dispositivo da sentença. V.U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.

São Paulo, 30 de março de 2020.

**PEREIRA CALÇAS**

**Relator**

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Comarca : Foro Central Cível - 14ª Vara Cível  
Apelante : Restaurante Lellis Trattoria Ltda.  
Apelado : Lelis José Ferreira (Lelis Bar e Refeições Ltda.)

**VOTO Nº 30.338**

Apelação. Propriedade industrial. Marca nominativa. Nome Comercial. Firma individual. Pretensão cominatória/inibitória cumulada com ressarcimento de danos materiais. Prescrição da pretensão de abstenção de uso em 10 anos (art. 205, CC). Prescrição da pretensão de reparação de danos em 5 anos (art. 225, LPI). Termo "a quo" que repristina a cada dia, em face do ato ilícito continuado. Proteção ao nome comercial decorre automaticamente da inscrição do empresário na Junta Comercial. A proteção ao nome comercial (firma ou denominação) é restrita ao limite de competência territorial da Junta Comercial. A exclusividade da marca comercial tem proteção no território nacional. Apelo desprovido. Prescrição reconhecida em primeiro grau, afastada. Mérito examinado, com improcedência decretada. Inteligência do art. 1.013, §4º, CPC.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Vistos.

1. Trata-se de apelação manejada por **RESTAURANTE LELLIS TRATTORIA LTDA.**, estabelecida na capital paulista, na ação (cominatória) de abstenção de atos de violação de registros de marca e concorrência desleal, cumulada com indenização por perdas e danos materiais e morais que promove contra **LELIS BAR E REFEIÇÕES LTDA.**, estabelecida em Belo Horizonte. Insurge-se contra a r. sentença de fls. 190/193, prolatada pela eminente Juíza Dra. Márcia Tessitore, Titular da 14a. Vara Cível do Foro Central da Capital paulistana, que julgou improcedente a ação por força do reconhecimento da prescrição da pretensão, com amparo no art. 487, II, do CPC, impondo à autora o pagamento dos encargos perdimentais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 20, §§2º e 8º, do estatuto de ritos, com embargos aclaratórios interpostos e repelidos.

Alega a apelante precedência do registro de sua marca no INPI e na JUCESP, aliada à notoriedade no mercado de restaurantes, havendo semelhança com a marca usada pela apelada, a configurar a configuração parasitária e concorrência desleal para confundir a clientela, mercê do que seu irretorquível direito de impedir o uso indevido de obstar o uso de seu renomado nome, registrado como maracário, tutelado pela Carta Constitucional e pela legislação que regula a propriedade industrial, como é de trivial sabedoria. Invoca o art. 123, I, cc o art. 129 da Lei 9.279/96, bem como o Código de Defesa do Consumidor e o art. 5º, inciso XXIX da



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Constituição da República. Sustenta ainda que *"resta clara a sua pretensão de usar a denominação da apelante para desviar a clientela e aproveitar o seu renome e sucesso, aproveitando, indiretamente, de todos os investimentos de produção e marketing constantemente realizados pela apelante durante todos esses anos, fato este, que claramente também configura enriquecimento ilícito"*. Menciona jurisprudência que, sob sua óptica, conforta sua tese. Esgrime-se pelo provimento. (fls.207/218).

Preparo feito a fl. 219 e completado a fl. 236, após determinação do e. Desembargador Gilson Delgado Miranda (fls. 233), em substituição a este signatário em razão de meu afastamento ocasional decorrente do exercício do cargo de Presidência desta Corte.

Contrarrazões formuladas pela ilustrada Defensora Pública Dra. Renata Flores Tibyriça, uma vez que a apelada é beneficiária da assistência judiciária (fls.224/226).

Cessada a designação do douto Des. Gilson Delgado Miranda em 29.01.2020, vieram-me os autos conclusos em 11.02.2020 (fl. 241).

Hei relatados.

2. Acompanho o entendimento doutrinário e pretoriano que a prescrição concernente à pretensão de abstenção de uso de marca e reparação de danos derivados de uso não autorizado de marca ocorrem, respectivamente, em 10 e 5 anos. No entanto, no caso *"sub judice"*, observado o respeito ao entendimento perfilhado pela ilustre  
Apelação Cível nº 1083229-41.2014.8.26.0100 -Voto nº 30.338



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

sentenciante, não está configurada a prescrição, haja vista que a apontada violação de uso de marca constitui ação que se perpetua no tempo e é amalgamada pela continuidade, mercê do que, repristiniza-se diariamente, impondo-se a incidência do art. 189 do Código Reale.

A apelada LELIS BAR E REFEIÇÕES LTDA., conforme sua ficha cadastral da JUCMG, foi constituída em 13/7/1983, sendo a marca Lellis registrada perante o INPI em 25/11/1981.

Considerando-se a exegese que perfilho, no sentido de que o prazo prescricional para se propor ação com pretensão cominatória para a abstenção de uso da marca e ressarcimento de danos é, respectivamente, decenal e quinquenal, nos termos do art. 205 do Código Civil e art. 225 da LPI, bem como a renovação diária da violação, - tendo a ação cominatória/ressarcitória sido ajuizada em 29/08/2014) - reformo a douta sentença para afastar a prescrição decretada pela ilustre sentenciante.

Confira-se o venerando aresto a seguir ementado:

*"Recurso Especial. Propriedade Industrial (...) Nominativa. Uso por terceiro (...) Pretensão inibitória. Prescrição. Prazo de 10 anos. Reparação de danos. Violação Permanente. Prazo de 5 anos. Marco inicial que se renova a cada dia. Direito de exclusividade. Violação. Uso indevido de marca reconhecido. (...). 6. O exercício da pretensão de abstenção de uso de marca deve respeitar o prazo de 10 anos, regra geral do art. 205 do CC/02. 7. O prazo prescricional para ajuizamento da ação que objetiva a*

Apelação Cível nº 1083229-41.2014.8.26.0100 -Voto nº 30.338



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

*reparação de danos causados pela utilização não autorizada de sinal registrado é de cinco anos (art. 225 da LPI). **Seu termo inicial se renova a cada dia em que o direito é violado, pois se trata de ilícito continuado.** (...) Recurso Especial Não Provido" (grifei) (REsp. 1.763.419/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/09/2018, DJe 01/10/2018). No mesmo sentido: REsp. 1.320.842/PR, Rel. MIn. Luis Felipe Salomão, DJe 01/07/2013).*

As Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte paulista firmam idêntico posicionamento:

*"Apelação. Ação de abstenção de uso de marca cumulada com danos morais e materiais. Preliminar. Prescrição. Inocorrência. Ato ilícito que perdura no tempo e, portanto, se renova a cada violação. Limitação temporal da indenização, em tese, aos últimos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação e ao início de atuação da autora no mercado consumidor comum. Mérito. Utilização indevida de marca. Violação não comprovada. Inexistência de que as corrés ostentaram a marca da autora quando da vinda da empresa autora para atuação no mercado paulista. Decisão mantida. Recurso improvido" (AC n°1033614-14.2016.8.26.0100, 1a. Câmara Empresarial. Relator Hamid Bdine, j. 11/12/2018, DJe 14/12/2018).*

*"Propriedade Industrial. Marca. Trade Dress. "Drogalis" e "Drogal". Concorrência desleal. Tutela inibitória. Reparação de danos materiais. Prescrição. A marca impugnada pela autora continua a ser utilizada pela ré, o que gera nova pretensão a cada violação cometida. Nestas condições, não se consumou a prescrição. (...)" (AC 1015486- Apelação Cível n° 1083229-41.2014.8.26.0100 -Voto n° 30.338*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

91.2015.8.26.0451, 2a. Câmara Empresarial, Relator Alexandre Marcondes, j. 09/12/2018, DJe 19/12/2018).

Sedimentado, destarte, tanto no Colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto nas especializadas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial da Corte Bandeirante, o que gera a esperada segurança jurídica, a tese de que prescrição da pretensão da abstenção de uso de marca deve observar o prazo geral do art. 205 do Código Civil (10 anos). Por seu turno, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação como pretensão de reparação de danos materiais ou morais causados pelo uso não autorizado por marca ou sinal registrado é de cinco anos (Art. 225. Lei 9.279/1996: "*Prescreve em 5 - cinco - anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial*"). O termo inicial se renova a cada dia em que o direito é violado, pois, cuida-se de ato ilícito continuado.

Por tais motivos, reforma-se a doua sentença e afasta-se o reconhecimento da prescrição, passando-se a analisar o mérito propriamente dito, nos termos do art. 1.013, §4º do CPC.

3. A apelada não tem razão.

Inegavelmente, a apelante é titular da conhecida, importante e respeitada marca "Lellis", sociedade empresária regularmente constituída na capital de São Paulo desde os idos de 1985, registrada na JUCESP e no Ministério da Fazenda, com o depósito de sua marca perante o INPI em diversas classes, com forte enfoque no setor de alimentação em geral, fornecimento de comidas, bebidas, hotelaria, etc. É público e notório em toda a pauliceia, no interior do Estado



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

de São Paulo e em outros Estados de nossa federação a excelência da atuação da famosa "Trattoria", notadamente na classe 43 das atividades classificadas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Indiscutível, sob o viés jurídico, constando de forma expressa do art. 129 da LPI que a propriedade da marca, adquirida pelo registro válido, assegura ao titular, seu uso exclusivo em todo o território nacional.

No caso em exame, porém, o conflito retratado nos autos está formado entre a denominação "Restaurante Lellis Trattoria Ltda." e a firma individual registrada por Lelis José Ferreira, microempresário, brasileiro, casado, residente em Belo Horizonte, com estabelecimento comercial em nome próprio, sediado na Rua Silva Fortes, 120, Bairro União, Belo Horizonte, Minas Gerais, registrado na Junta Comercial de Minas Gerais, desde 13/07/1983, sob o nº 3110316342-1, conforme documento apresentado pela Defensoria Pública paulista.

O título do estabelecimento do comerciante individual contestante, pessoa natural, equiparado à pessoa jurídica, pelo art. 150 do Regulamento do Imposto de Renda, não tem qualquer proteção legal. Seu nome empresarial, porém, é protegido por lei, consoante se verifica pelo Código Reale. Em síntese, o apelado está amparado pelo art. 968 do Código Civil, uma vez que inscreveu-se na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 4º do Imperial Código do Comércio.

Não bastasse estar ele protegido desde o





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

vetusto Código Comercial de Dom Pedro II, está também amparado pela Lei 12.470/2011, que confere tratamento especial às pessoas físicas que exercem atividades empresariais, ampliando a tutela protetiva disciplinada no rol do art. 968 do Código Civil. Nestes termos o apelado tem também a proteção normatizada no art. 1.155 do Código Reale: "*Considera-se nome empresarial a firma ou denominação adotada, de conformidade com este Capítulo, para o exercício da empresa*".

É sabido, notadamente entre os estudiosos de Direito Comercial, que firma é sinônimo de assinatura, pois, diferentemente da denominação, a firma individual ou social tem que ser assinada, de próprio punho, por quem tem poderes contratuais para tanto. Aquela, de outro turno, é usada juntamente com a assinatura dos diretores autorizados a apresentar a sociedade empresária. No caso do antigo comerciante individual ou empresário (que só pode ser individual), a firma é assinada. Ademais, deve ela cumprir o princípio da autenticidade ou veracidade, por isso, o "Lelis" do empresário Lelis José Ferreira, compulsoriamente, por força da lei, tem que ser assim grafado. Vejam-se as regras do Departamento de Registro Empresarial (DREI).

Destaque-se ainda que a proteção do nome empresarial é automática, e deriva do simples arquivamento ou inscrição do empresário na Junta Comercial. Portanto, quando o comerciante individual (escusas pelo pleonasma) Lelis José Ferreira abriu seu estabelecimento comercial, um pequeno bar, no Bairro União, em Belo Horizonte, nos anos oitentas, e inscreveu-se como tal, com base no art. 4º do Código Comercial de 1850, automaticamente passou a ter proteção para usar sua firma individual com exclusividade no território da

Apelação Cível nº 1083229-41.2014.8.26.0100 -Voto nº 30.338



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

unidade federativa de Minas Gerais. E assim, prossegue de forma perene, independente do registro da marca "Lellis", tradicional e respeitada que é de propriedade da apelante, e tem exclusividade no território nacional.

Não há colisão. Terá que haver convivência e harmonia. Não há atuação parasitária. Não há conduta que maltrate a boa-fé objetiva, pedra angular do Código Reale.

Esta Colenda Câmara já apreciou hipótese similar:

*"Propriedade Industrial. Abstenção de uso de marca cc/ pedido de indenização. Autora, titular da marca Lellis e Lellis Trattoria que alega a pratica de concorrência desleal e desvio de clientela pela ré, que utiliza a marca Lelis Hotel e atual no ramo de hotelaria, semelhante ao ramo de restaurante. Inexistência de confusão entre consumidores. Marcas que, embora estejam inseridas na mesma classe, possuem especificações diferentes. Público alvo das partes que é distinto. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido". Relator Des. Maia da Cunha. Apelação Cível nº 0004479-84.2009.8.26.0272.*

Cumprе acrescentar ainda que para decidir este recurso não houve necessidade de se apreciar nenhum dispositivo da Constituição Federal, de forma direita ou oblíqua, sendo também inaplicável à espécie julgada qualquer dispositivo do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o conflito judicial posto nos autos põe em combate sociedade empresária e empresário, ambos com paridade de armas.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Será, pois, afastada a prescrição decretada pelo r. sentença e, no mérito, julgada improcedente a ação nos termos do art. 1.013, §4º do CPC, mantidos os encargos sucumbenciais fixados em primeiro grau.

4. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, alterado, em parte, o dispositivo da r. sentença do MM. Juízo "a quo".

**DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS**

**RELATOR**