



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Regional XI - Pinheiros

1ª VARA CÍVEL

Rua Jericó s/n, Sala A4/A5, Vila Madalena - CEP 05435-040, Fone: (11) 3815-0146, São Paulo-SP - E-mail: pinheiros1cv@tj.sp.gov.br

**SENTENÇA**

***CONCLUSÃO***

Processo: **1006736-96.2014.8.26.0011 - Procedimento Ordinário**

Requerente: **Mil Redes Consultoria Ltda Me**

Requerido: **Romana de Souza Franco**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Régis Rodrigues Bonvicino**

Vistos.

**Mil Redes Consultoria Ltda Me**, qualificado(a), propôs ação Procedimento Ordinário contra **Romana de Souza Franco**, igualmente qualificado(a).

Alega que é titular da marca "escola de bicicleta", devidamente registrado no INPI. Aduz que a ré utiliza a mesma expressão "escola de bicicleta" em sua marca, violando direito da autora. Requer seja a ré seja condenada a se abster de utilizar a marca "escola de bicicleta", bem como condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Juntou documentos.

A tutela antecipada foi indeferida a fls. 86

Citada, a ré contestou a fls. 186/210.

Houve réplica a fls. 254/260.

As partes concordaram com o julgamento conforme o estado do processo e apresentaram alegações finais.

**É a síntese.**

**Decido.**

A ação improcede.

As marcas em debate são muito distintas: uma se denomina "escola de bicicleta" e a outras "ciclofemini", com o subtítulo de "escola de bicicleta", que não afolara em primeiro plano. A segunda marca, em seu mencionado subtítulo, limita-se informar sua atividade, sem grande destaque. Transcrevo o despacho que indeferiu a tutela antecipada.

"Por outro lado, a expressão escola de bicicleta é informativa e genérica, tanto quanto auto escola. Ela tem um sentido apenas descritivo. Neste juízo sumário, não se pode atribuir exclusividade ao que, em tese e em princípio, não é exclusivo. O Poder Judiciário não pode também se deixar, de modo afoito, ser utilizado para tal fim. A questão deverá ser debatida no mérito."

**1006736-96.2014.8.26.0011**



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Regional XI - Pinheiros

1ª VARA CÍVEL

Rua Jericó s/n, Sala A4/A5, Vila Madalena - CEP 05435-040, Fone: (11) 3815-0146, São Paulo-SP - E-mail: pinheiros1cv@tj.sp.gov.br

Marca é um símbolo distintivo dos produtos ou serviços produzidos ou prestados pelo empresário e tem como finalidade individualizá-los dos outros semelhantes encontrados no mercado.

Sendo assim, o núcleo do conceito de uma marca é sua individualização dos demais produtos e serviços presentes no mercado. Ora, a expressão "escola de bicicleta" não pode ser considerada uma marca exatamente porque designa um ramo de mercado e não a individualização de um serviço.

Nesse sentido, a jurisprudência aponta que expressões genéricas não configuram marca, porque elas nada individualizam. Confira-se.

**MARCA - Uso - Empresa de automação bancária que se sente violada porque concorrente apresenta pacote de serviços sob o nome de "tecnologia bancária" - Expressão genérica e conceitual que não menciona nenhum produto específico, não atraiendo a proteção marcária - Inteligência do art. 124 , VI , da Lei nº 9.279 /1996 - Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação APL 01946554620128260100 SP 0194655-46.2012.8.26.0100 (TJ-SP).**

**APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. USO DE EXPRESSÃO REGISTRADA COMO MARCA EM FERRAMENTA DE SITE DE PESQUISA. EXPRESSÃO GENÉRICA. EXCLUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA.** Tratam-se recursos de apelação interpostos contra a sentença de procedência exarada em ação cominatória cumulada com pedido de indenização por lucros cessantes decorrente de violação de marca. **NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO DA PRIMEIRA DEMANDADA** - O interesse de recorrer se configura sempre que, do julgamento do recurso, possa advir, ao menos em tese, situação mais vantajosa para o recorrente do que aquela obtida por intermédio da decisão recorrida, o que só poderá ser alcançado pela via recursal. "In casu", a demanda foi julgada improcedente em relação à primeira demandada, razão pela qual imperioso mostra-se o não conhecimento do seu apelo, por ausência de interesse recursal. **PROTEÇÃO DA MARCA** - Discute-se nos autos se faz jus a parte autora à proteção da expressão "multi aquecimento",



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Regional XI - Pinheiros

1ª VARA CÍVEL

Rua Jericó s/n, Sala A4/A5, Vila Madalena - CEP 05435-040, Fone: (11) 3815-0146, São Paulo-SP - E-mail: pinheiros1cv@tj.sp.gov.br

registrada como marca perante o INPI, tendo em vista que as referidas palavras chaves são utilizadas pela segunda demanda através da ferramenta Google Adwords para redirecionar os resultados das buscas realizadas no site www.google.com.br.. De acordo com a prova pericial produzida no feito o termo "multi aquecimento" é resultante de elementos nominativos dicionarizados e carece de... distintividade. Em que pese componha a denominação da parte autora, afigura-se expressão de uso comum e descrição genérica, sendo, por isso, inapropriável com exclusividade, ainda que registrada como marca. Ademais, o STJ já se manifestou sobre a mitigação da proteção da propriedade industrial em relação a marcas que constituam expressão de uso comum, a fim de evitar eventual monopólio no exercício do comércio. Ação julgada improcedente. Ônus sucumbenciais redimensionados.

**APELAÇÃO DA PRIMEIRA DEMANDADA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA SEGUNDA DEMANDADA PROVIDA.** (Apelação Cível Nº 70057685414, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 01/10/2015).

Portanto, a proteção da marca não se presta a conferir exclusividade sobre expressões genéricas ou que indiquem ramos de mercado, tais como: "auto escola", "tecnologia bancária", etc.

Ante o exposto, **JULGO IMPROCEDENTE** a ação, com base no art. 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários de advogado que fixo em 20% do valor da causa.

**P.R.I.C.**

São Paulo, 18 de novembro de 2015.

**1006736-96.2014.8.26.0011**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Regional XI - Pinheiros

1ª VARA CÍVEL

Rua Jericó s/n, Sala A4/A5, Vila Madalena - CEP 05435-040, Fone: (11) 3815-0146, São Paulo-SP - E-mail: pinheiros1cv@tj.sp.gov.br

## Certidão

Certifico e dou fé que registrei a sentença e que o valor das custas de preparo da apelação é de R\$223,86 . Nada mais. Felipe Augusto Nhola Reis, Assistente Judiciário. São Paulo, data supra.

**1006736-96.2014.8.26.0011**