



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2015.0000965305

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 1128745-84.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KEYHOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA, são apelados GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

ACORDAM, em 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 Exmos. Desembargadores FRANCISCO LOUREIRO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E MAIA DA CUNHA.

São Paulo, 16 de dezembro de 2015.

Pereira Calças
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO

2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

APELAÇÃO nº 1128745-84.2014.8.26.0100

Comarca : São Paulo - 24ª Vara Cível Central
 Apelante : Keyholding Participações Ltda.
 Apelados : Google Brasil Internet Ltda. / Facebook
 Serviços Online do Brasil Ltda.

VOTO Nº 28.327

Apelação. Direito de empresa. Ação de obrigação de fazer. Aplicativo de celular. Pedido de registro junto ao INPI. Exclusividade. Mitigação. Apelo a que se nega provimento.

Vistos.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer que KEYHOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA. move contra GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., julgada improcedente pela sentença de fls. 154/156, da lavra do Juiz Claudio Antonio Marquesi, cujo relatório é adotado. Embargos de declaração opostos pela autora (fls. 159/163) foram rejeitados (fls. 164/165).

Apela a autora às fls. 168/173. Alega que embora a titularidade da marca seja adquirida com o registro validamente expedido, é assegurado ao depositante a defesa da marca. Descreve que em busca pela expressão "Touch Pizza" há como resultado tanto o



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial
APELAÇÃO nº 1128745-84.2014.8.26.0100

aplicativo por ela desenvolvido como também aplicativo desenvolvido por terceiro. Afirmar que a existência de aplicativo com a mesma marca e idênticas funcionalidades ao da apelante é capaz de induzir os clientes a erro. Insiste que o pedido de registro lhe assegura o direito de proteção da marca. Pugna pelo provimento do apelo.

O recurso foi recebido, preparado e respondido pela correia FACEBOOK (fls. 179/194) e pela correia GOOGLE (fls. 195/208). Anotado o preparo (fls. 174/175).

2. O apelo não merece provimento.

Não obstante os fundamentos bem utilizados pelo douto sentenciante acerca da inexistência, neste momento, de registro junto ao INPI da marca "Touch Pizza", ainda que lhe seja posteriormente conferido o direito ao registro e utilização da marca, em certas hipóteses, como a que se apresenta, tal direito pode e deve ser mitigado.

A marca cuja pretensão se pretende é marca fraca, com pouca originalidade, e a proteção para marcas, nestes casos, é mitigada.

A Terceira Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, em precedente relatado pela eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, firmou entendimento sobre a



PODER JUDICIÁRIO

4

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

APELAÇÃO nº 1128745-84.2014.8.26.0100

mitigação da exclusividade de registro de marcas, em certas hipóteses. Confira-se:

"COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA EVOCATIVA. REGISTRO NO INPI. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé.

2. O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial – impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público – mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca.

3. (...).

4. Recurso especial a que se nega provimento.

(Resp. nº 1.315.621-SP, STJ, 3ª Turma, Rel. Ministra



PODER JUDICIÁRIO

5

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

APELAÇÃO nº 1128745-84.2014.8.26.0100

NANCY ANDRIGHI, j. DJe 13.06.2013).

No caso concreto, a marca que se pretende proteger utiliza-se do vocábulo em inglês e de produto a ser solicitado com o toque da tela de um aparelho celular ou *tablet*.

Não é possível atribuir à autora a exclusividade da utilização de expressão que apenas identifica certo ato (tocar) e categoria de produto alimentício, sem a identificação plena com a marca ou produção por ela do bem.

Este é o posicionamento também desta 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, em caso semelhante:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. Abstenção de uso de marca. Vocábulo de uso comum. Ausência de exclusividade de uso da expressão 'Contemporâneo' que goza de proteção limitada. Concorrência desleal não configurada. Possibilidade de convivência entre as marcas. Ausência de indícios de provas de eventual confusão. NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. Alegação de apropriação indevida do nome 'Contemporâneo' em domínio na Internet registrado pela ré. Direito à exclusividade da denominação registrada em primeiro lugar. Princípio 'first come, first served'. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO” (TJSP, 1ª Câ. Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Alexandre Marcondes, Apelação nº 0152760-08.2012.8.26-0100, j. 29.05.2014).



PODER JUDICIÁRIO

6

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

APELAÇÃO nº 1128745-84.2014.8.26.0100

Será, portanto, negado provimento ao apelo, mantendo-se a sentença.

3. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo.

DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS

RELATOR