



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
6ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001907-36.2019.8.16.0159 DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU – VARA CÍVEL

APELANTE: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE

APELADA: CLUBE ITAIPULÂNDIA ESPORTE TURISMO E LAZER

RELATOR: DES. MARQUES CURY

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, I, DO CPC, JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – PLEITO DE ABSTENÇÃO DA REQUERIDA EM UTILIZAR A EXPRESSÃO “HOT PARK” EM SITES DA INTERNET, MATERIAL GRÁFICO FÍSICO OU EM SEU NOME COMERCIAL – IMPOSSIBILIDADE – MARCA QUE SE UTILIZA DE EXPRESSÃO DE USO COMUM – MARCAS DENOMINADAS “EVOCATIVAS” OU “FRACAS” QUE PERMITEM A MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DO USO EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ELEMENTO NOMINATIVO DE CARÁTER GENÉRICO OU SIMPLEMENTE DESCRITIVO DO PRODUTO – AUSÊNCIA DE DISTINTIVIDADE ADQUIRIDA (*SECONDARY MEANING*) – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA APTA A CONFIGURAR A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001907-36.2019.8.16.0159 da Vara Cível da Comarca de São Miguel do Iguaçu, em que é apelante **COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE**, e apelado **CLUBE ITAIPULÂNDIA ESPORTE TURISMO E LAZER**.

I – RELATÓRIO:



Trata-se de Apelação Cível interposta em face da respeitável sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito Glaucio Francisco Moura Cruvinel, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 0001907-36.2019.8.16.0159, a qual, com fulcro nos art. 487, I do CPC, julgou improcedente os pedidos formulados com a petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Ainda, tornou sem efeito a tutela de urgência concedida no processo (mov. 156.1).

Em face da r. sentença, a parte autora opôs embargos de declaração (mov. 161.1), os quais foram rejeitados (mov. 167.1).

Irresignada, em suas razões recursais, a parte autora aduz que: *a)* todos os registros obtidos asseguram à mesma, além da propriedade marcária, o direito de uso exclusivo sobre a expressão “Hot Park” em todo o território nacional, e o direito de zelar pela sua integridade material e reputação, conforme previsão dos arts. 129, caput, e 130 da LPI; *b)* a parte apelada, na tentativa de se aproveitar da fama e da reputação do empreendimento da apelante, buscou inserir-se no mercado de turismo, notadamente no segmento de parques aquáticos e temáticos, valendo-se do uso não autorizado da marca “Hot Park” como parte integrante de seu nome fantasia e título de estabelecimento, a ponto de gerar a possibilidade de confusão junto ao público consumidor; *c)* a marca “Hot Park” goza da tutela especial prevista no artigo 6º bis da Convenção da União de Paris – CUP, ratificada através do Decreto nº 75.572/75; *d)* o reconhecimento da notoriedade da marca resulta em exceção ao princípio da territorialidade marcária, garantindo ao titular proteção contra atos de concorrência desleal e tentativas de registro de símbolos semelhantes, mesmo que o seu sinal não esteja depositado ou registrado no país; *e)* o *secondary meaning* confere singularidade a sinais que, inicialmente, poderiam ser considerados evocativos, comuns ou descritivos, mas que, em razão de sua ampla difusão e notoriedade, ganham um segundo significado - próprio e distintivo -, que merece proteção marcária; *f)* sendo a marca “Hot Park” notória, amplamente difundida no segmento relevante, há anos, alcançou ela significado próprio (*secondary meaning*), adquirindo distintividade capaz de identificar não o serviço em si, mas a própria empresa que o explora; *g)* a locução “Hot Park”, que, no sentido semântico é descritiva dos serviços oferecidos pela apelante, ganhou, pelo uso e esforço de ampla divulgação, a capacidade de gerar imediata associação com o parque aquático de sua propriedade, tanto que, quando se pensa em “Hot Park”, vem à mente, imediatamente, o parque da apelante, e não qualquer outro existente no mercado; *h)* ainda que a apelante não fosse titular de qualquer registro marcário, isso não a tornaria imune ao regime de proteção da ordem jurídica contra atos de deslealdade, dentre os quais, como na hipótese sob exame, a utilização, pelo apelado, da expressão “Hot Park” como parte integrante de seu nome fantasia e título de estabelecimento, para designar os mesmos produtos e serviços; *i)* reprodução da marca “Hot Park” pelo apelado representa flagrante hipótese de exploração parasitária, modalidade marcante do crime de concorrência desleal, conforme tipificado no art. 195, incisos III e IV da LPI; *j)* seja pela existência de registros marcários válidos, no segmento relevante, seja pela notoriedade alcançada pela marca “Hot Park”, seja pela ocorrência do fenômeno do *secondary meaning*, ou ainda pelo regime de proteção legal contra atos de concorrência desleal, não pode haver dúvida quanto ao direito da ora apelante impedir o uso não autorizado da expressão “Hot Park” pelo apelado; *k)* o direito à indenização pelo abalo moral sofrido decorre não apenas da violação ao direito ao uso exclusivo da marca “Hot Park”, mas também dos efeitos nocivos que o referido ato causa à reputação da apelante,



especialmente em razão da perda de sua identidade perante o público consumidor. Ao final, requer o provimento do presente recurso para o fim de condenar a parte requerida, ora apelada, (i) a se abster de utilizar, a qualquer título e formato, a expressão “Hot Park”, seja em sites da internet, material gráfico físico, ou até mesmo em seu nome comercial, sob pena de multa; (ii) ao pagamento de indenização por danos morais à parte apelante, pelo abalo de sua reputação e credibilidade comercial e empresarial, em valor condizente com o potencial lesivo da conduta e peculiaridades do presente caso (mov. 170.1).

A parte apelada apresentou resposta ao recurso (mov. 175.1).

Em respeito ao disposto no art. 3º, §§ 2º e 3º, do NCPC, o feito foi encaminhado ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC para a realização de audiência conciliatória (mov. 8.1/AC), a qual não se realizou diante da ausência de interesse da parte autora, ora apelante (mov. 19.1/AC).

É, em síntese, o relatório.

II – VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO:

Positivo é o juízo de admissibilidade do recurso, pois preenche os pressupostos objetivos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo (mov. 170.5)) e subjetivos (cabimento, legitimação e interesse em recorrer).

Recebo o recurso de apelação em seus efeitos devolutivo e suspensivo, com fulcro nos artigos 1.012 e 1.013 do CPC.

Pleiteia a parte apelante que a parte apelada se abstenha de utilizar a expressão “Hot Park”, seja em sites da internet, material gráfico físico, ou até mesmo em seu nome comercial, sob pena de multa.

Entretanto, razão não lhe assiste.

O art. 5º, XXIX, da Constituição Federal prevê como direito fundamental a proteção “*à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos*”.

E, na forma da Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial), marca de produto ou serviço é “*aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa*” (art. 123, I), cuja propriedade “*adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional*” (art. 129, caput).

Referido ato normativo, estabelece, ainda, que comete crime de concorrência desleal quem, entre outras condutas, “*emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem*”; “*usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos*”; ou “*usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios (...)*” (art. 195, III a V).

A tutela das marcas, assim, tem como fins primordiais obviar o proveito econômico parasitário e o desvio de clientela, bem como proteger o consumidor.



Pois bem.

O registro da marca, nos termos do art. 129, da Lei de Propriedade Industrial, confere ao seu titular o “*uso exclusivo em todo o território nacional*”.

Ainda, estabelece o art. 123, I, da Lei nº 9.279/96, que se considera marca de produto ou serviço, “*aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa*”.

Conclui-se, então, que uma das finalidades da marca é permitir ao empresário que diferencie seu produto ou serviço dos comercializados ou prestados por seus concorrentes. E, portanto, havendo possibilidade de confusão entre os consumidores, está, em regra, caracterizado o conflito entre as marcas.

Entretanto, a própria Lei de Propriedade Industrial estabelece exceções à esta regra. Prevê a citada Lei, em seu art. 124, IV, que não poderão ser registrados como marcas, “*sinal de uso genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestido de suficiente forma distintiva*”.

Trata o aludido dispositivo das chamadas “*marcas fracas*” ou “*marcas evocativas*”, que, em linhas gerais, são aquelas que utilizam em sua composição uma palavra de uso comum, que remete ao próprio produto ou serviço, ou a sua natureza.

Registre-se que as marcas evocativas possuem proteção limitada. Em outras palavras, a regra de que somente quem registrou a marca poderá utilizá-la, em tais casos, deve ser flexibilizada.

No caso em análise, a marca “Hot Park”, utiliza expressão de uso comum, indicando a finalidade do produto (piscinas de águas aquecidas), sendo, assim, inquestionável que a referida marca pode ser classificada como evocativa e, conforme exposto, em casos tais, a proteção à exclusividade de seu uso deve ser mitigada.

Sobre o assunto, cito a fundamentação constante no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, em que se entendeu pela mitigação da proteção da exclusividade do uso de marca registrada pelo INPI:

“A presente ação foi ajuizada com o escopo de assegurar à recorrente o direito à utilização, com exclusividade, da marca “paleteira”, por ela registrada junto ao INPI.

Antes de prosseguir, saliento constituir fato incontroverso nos autos que a marca em questão se utiliza de vocábulo de uso comum. Trata-se, pois, de marca que se classifica como fraca ou evocativa, isto é, de reduzido grau de distintividade, por estar associada ao produto ou serviço que pretende assinalar.

Partindo dessa premissa, o TJ/SP reconheceu o direito da recorrente à utilização da marca, mas analisou a controvérsia sob outra perspectiva, qual seja, “se poderiam



outras empresas utilizar expressão de uso comum, concomitantemente com a proteção da marca registrada com exclusividade”, concluindo que “neste caso, não há propriamente a anulação do registro, mas a possibilidade de outras empresas utilizarem o vocábulo de uso comum, designativo, no caso, de uma máquina específica provida de garras apropriadas para o transporte de paletes” (fl. 215, e-STJ).

Com efeito, marcas evocativas possuem um âmbito de proteção limitado, de modo que a exclusividade a elas conferida admite mitigação, examinando-se a sua distintividade a partir de critérios mais flexíveis.

Afinal, o monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria 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.

Tanto é assim que a própria Lei nº 9.279/96, em seu art. 124, VI, dispõe não ser registrável como marca sinal de caráter genérico, necessário, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço.

Aliás, a linha que divide as marcas genéricas – não sujeitas a registro – das evocativas, é extremamente tênue, por vezes imperceptível, fruto da própria evolução ou desenvolvimento do produto ou serviço no mercado.

Melhor explicando, há expressões que, não obstante estejam diretamente associadas a um produto ou serviço, de início não estabelecem com este uma relação de identidade tão próxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado consumidor como sinônimas. Com o transcorrer do tempo, porém, à medida em que se difunde no mercado, o produto ou serviço pode vir a estabelecer forte relação com a expressão, que passa a ser de uso comum, ocasionando sensível redução do seu caráter distintivo. Nesses casos, expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca por força do óbice contido no art. 124, VI, da LPI, acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada.

Quem, por exemplo, 50 anos atrás, imaginaria que a expressão “fast-food” iria se popularizar ao ponto de ser utilizada para indicar não apenas um gênero de comida, mas, por metonímia, os próprios estabelecimentos onde esse tipo de alimento é servido. Hoje, contudo, tivesse alguém registrado a expressão “fast-food” como marca, não se mostraria razoável impedir a sua utilização por terceiros, ante ao claro prejuízo que se acarretaria para a concorrência e para os consumidores em geral.

É justamente essa a situação dos autos. Conforme ressalta a própria recorrente, ela detém o registro da marca “paleteira” junto ao INPI desde 05.06.1972. É provável que, há mais de 40 anos, o vocábulo “paleteira” – que nada mais é do que o nome dado ao veículo próprio para o transporte de paletas ou estrados – ainda não fosse tão difundido no mercado, o que levou o INPI a ignorar as restrições do art. 65 da Lei nº 5.772/71, então vigente, agora contidas no art. 124 da Lei nº 9.279/96. Atualmente, no entanto, conforme definido pelas instâncias ordinárias, o termo “paleteira” constitui expressão de uso comum, cujo uso exclusivo enquanto marca há de ser visto com temperamento.



Outrossim, independentemente do motivo que tenha levado o INPI a aceitar marca composta por expressão de baixo grau de distintividade, fato é que não se põe em discussão, nesse processo, a validade ou legitimidade do registro – o que, consoante jurisprudência consolidada desta Corte, demandaria ação própria, para a qual seria competente a Justiça Federal – mas sim os limites conferidos à exclusividade assegurada pelo art. 129 da Lei nº 9.279/96.

Nesse aspecto, o STJ já decidiu que “a marca registrada junto ao INPI de cunho genérico, estreitamente ligada ao produto, torna possível o uso por empresas do mesmo ramo de atividades, desde que no sentido comum e em conjunto com outros elementos identificadores, não havendo que se falar em exclusividade e anulação de registro por via própria” (REsp 128.136/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ de 09.10.2000. No mesmo sentido: REsp 62.754/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Nilson Naves, DJ de 03.08.1998; REsp 242.083/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 05.02.2001; e REsp 237.954/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ de 15.03.2004).

Vale destacar, ainda, julgado mais recente, de minha relatoria, no qual se consignou que “marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo” (REsp 1.166.498/RJ, 3ª Turma, DJe de 30.03.2011).

No particular, além de reconhecer que a marca em questão se utiliza de vocábulo de uso comum, o TJ/SP ressaltou que “nem a má-fé, nem a concorrência desleal restaram demonstradas nos autos”, frisando que “embora a empresa autora seja titular da marca 'paleteira' perante o INPI, identifica-se perante seus clientes pelo nome Zeloso”, para concluir que “não se pode penalizar o réu por utilizar nome comumente empregado para designar maquinário vendido pela ré e por diversas outras empresas do ramo” (fl. 220, e-STJ).

Como se vê, a hipótese dos autos se amolda perfeitamente à situação excepcional vislumbrada pelo STJ para mitigar a exclusividade conferida pelo registro da marca no INPI” (REsp 1315621/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 13/06/2013)

Ou seja, não pode o detentor do registro da marca impedir que outros utilizem expressões semelhantes, sob pena de se ferir o princípio da livre concorrência.

No caso, em se admitindo que a parte autora possa ter uso exclusivo da expressão “Hot Park”, estar-se-ia inviabilizando, ou ao menos, dificultando, consideravelmente, a atividade de outros empresários que prestem serviços em geral a parques aquáticos, resorts, hotéis e similares.

Ademais, apesar de se estar diante de uma palavra de uso comum e que serve para identificar o produto ou serviço e não o empreendimento, percebe-se que o seu uso pela parte requerida, ora apelada, não se dá de forma isolada, mas sim em conjunto com outros elementos identificadores (“Itaipuland Hot Park, Resort e Spa Thermal”).



Ad argumentandum tantum, a questão geográfica não permite essa confusão, diante da grande distância entre as empresas.

Assim, ratificando a fundamentação apresentada pelo MM. Juiz de primeiro grau, “...a requerida não usa como nome fantasia a expressão “Hot Park”, a indicar possível confusão entre consumidores. O termo é utilizado dentro seu nome fantasia para identificar a existência de piscinas quentes, dentre outros produtos e serviços, como ‘Resort’ e ‘Spa Thermal’. Conclui-se, portanto, que a marca registrada pela autora não detém exclusividade em razão de ser expressão comum e se referir a um dos produtos (ou o principal) que ela oferece, o que lhe confere proteção mitigada” (sg).

De outro lado, tem-se que tais elementos nominativos só podem ser objeto de registro, gozando da proteção dele decorrente, quando o signo, inicialmente tido como genérico, adquirir, em razão do uso empresarial, a capacidade de distinguir um produto de outro, tornando-se passível de ser protegido como marca, oportunidade na qual ocorre a denominada *secondary meaning*.

A *secondary meaning*, também denominada de distintividade adquirida, ou, ainda, significação secundária, ocorre quando um signo de caráter comum, descritivo ou evocativo adquire eficácia distintiva suficientemente apta a ensejar seu registro como marca, em razão da perspectiva criada no consumidor pelo uso recorrente.

O egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendido que:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. QUEBRA DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ATOS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. AUSÊNCIA. SECONDARY MEANING, SIGNIFICAÇÃO SECUNDÁRIA OU DISTINTIVIDADE ADQUIRIDA. FENÔMENO QUE NÃO POSSUI O ALCANCE PROPUGNADO PELA RECORRENTE. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. MARCA EVOCATIVA. SINAL DE USO COMUM. EMPRESAS QUE PRATICAM ATIVIDADES DISTINTAS. CONFUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. 1. Ação ajuizada em 7/1/2008. Recurso especial interposto em 18/7/2014 e concluso à Relatora em 14/3/2018. 2. O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu o registro da marca nominativa AMERICA AIR, na classe que assinala serviços de transporte aéreo, à empresa recorrida. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões deduzidas pelas partes, ainda que o resultado do julgamento contrarie os interesses da recorrente, não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional. 4. O recurso especial não pode ser conhecido quando a indicação expressa do dispositivo legal violado está ausente. 5. A concessão do registro marcário pelo órgão administrativo competente não constitui circunstância apta a criar na recorrente a legítima expectativa de que o INPI não iria deferir quaisquer outros pedidos de registro de sinais que, segundo a percepção particular do detentor do direito marcário, conflitaria com o seu. Hipótese em que não se verifica a ocorrência de quebra de confiança legítima, insegurança jurídica ou de má-fé dos recorridos. 6. Como regra, a utilização de sinal marcário obtido regularmente junto ao INPI não pode ser entendido como conduta fraudulenta ou desonesta praticada com o intuito de angariar ou desviar,



ilicitamente, a clientela de terceiros. O sucesso de pretensão deduzida nesse sentido, na medida em que implica grave restrição ao direito titulado pelo proprietário da marca impugnada, exigiria comprovação da prática de conduta fraudulenta ou de sua má-fé ao requerer o registro, circunstâncias cujo exame, consoante entendimento cristalizado na Súmula 7/STJ, é defeso em sede de recurso especial. 7. Tratando-se de marcas evocativas ou sugestivas, aquelas que apresentam baixo grau de distintividade, por se constituírem a partir de expressões que remetem à finalidade, natureza ou características do produto ou serviço por elas identificado, como ocorre no particular, este Tribunal tem reconhecido que a exclusividade conferida ao titular do registro comporta mitigação, devendo ele suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes. Precedentes. 8. O fenômeno da distintividade adquirida (significação secundária ou secondary meaning) ocorre em relação a algum signo de caráter comum, descritivo ou evocativo que, dada a perspectiva criada no consumidor ao longo de um largo tempo de uso, passa a adquirir eficácia distintiva suficiente, a ponto de possibilitar seu registro como marca. 9. A exclusividade de uso pretendida nesta demanda, todavia, não constitui decorrência lógica, direta e automática do reconhecimento da aquisição de distintividade. Deve-se ter em consideração as circunstâncias usualmente analisadas para decidir sobre a possibilidade ou não de convivência entre marcas em aparente conflito. 10. Em se tratando de marcas fracas, descritivas ou evocativas, afigura-se descabida qualquer alegação de anterioridade de registro quando o intuito da parte for o de assegurar o uso exclusivo de expressão dotada de baixo vigor inventivo. Precedente. 11. O âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão que o uso de outro sinal, designativo de serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor. 12. No particular, diante do fato de a denominação impugnada tratar-se de expressão evocativa/sugestiva e de ambas as empresas prestarem serviços distintos - não tendo sido constatada a possibilidade de confusão junto ao público - inexistente, a partir da interpretação da lei de regência e do quanto consolidado pela jurisprudência do STJ, qualquer razão jurídica apta a ensejar a declaração de nulidade do registro marcário da recorrida. 13. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (STJ – 3ª Turma – REsp. n. 1.773.244/RJ – Rel.: Min. Nancy Andrighi – j. 02/04/2019 – DJe 05/04/2019)

No caso em análise, diante da natureza eminentemente descritiva do elemento nominativo “Hot Park”, entende-se que não restou comprovada a ocorrência de *secondary meaning* (significação secundária), restando evidenciado o baixo grau de distintividade em relação à referida expressão.

Diante disso tudo, é de se concluir que não houve ato ilícito praticado pela requerida, ora apelada, motivo pelo qual também improcede o pedido de danos morais, pela ausência dos pressupostos legais.

Assim sendo, a manutenção da r. sentença é de rigor.

Em razão do não provimento do recurso de apelação, majoro os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em obediência ao disposto no art. 85, §11, do CPC.

Ex positis, o voto é no sentido de conhecer e negar provimento ao presente recurso de apelação, nos termos da fundamentação.



III – DISPOSITIVO:

Ante o exposto, acordam os Desembargadores da 6ª Câmara Cível do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, por unanimidade de votos, em julgar CONHECIDO O RECURSO DE PARTE E NÃO-PROVIDO o recurso de Companhia Thermas do Rio Quente.

O julgamento foi presidido pelo (a) Desembargador Claudio Smirne Diniz, sem voto, e dele participaram Desembargador Robson Marques Cury (relator), Desembargador Renato Lopes De Paiva e Desembargador Fernando Paulino Da Silva Wolff Filho.

11 de abril de 2023

Assinado digitalmente

Des. **MARQUES CURY**

Relator

