



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000032663

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1062368-35.2023.8.26.0224, da Comarca de São Paulo, em que é apelante _____, é apelado _____.

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. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores AZUMA NISHI (Presidente), FORTES BARBOSA E J.B. PAULA LIMA.

São Paulo, 20 de janeiro de 2025.

AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

1ª. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1062368-35.2023.8.26.0224

MAGISTRADA: DRA. ANDRÉA GALHARDO PALMA

APELANTE: _____

APELADA:

Voto nº 17345

APELAÇÃO. MARCA. Denominações evocativas.

Impossibilidade de uso exclusivo do termo "melanina", isoladamente considerado, por qualquer das partes. Registro concedido pelo



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

INPI na categoria mista. Análise da colisão que deve levar em conta o conjunto-imagem da marca. Expressão não infringida na espécie. Ausência de ato ilícito. Responsabilidade de abstenção de ato ou de indenizar não configurada. SENTENÇA MANTIDA. **RECURSO DESPROVIDO.**

Vistos.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 170/173, que, nos autos da ação ajuizada por _____ em face de _____, rejeitou as pretensões autorais por não identificar violação marcária ou concorrência desleal no caso concreto.

Em razão da sucumbência, a requerente foi condenada ao pagamento de custas e demais despesas processuais, além de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da

2

causa.

Irresignada com a r. sentença, a apelante recorre pleiteando a modificação do julgado.

Aduz ser titular da marca registrada "Santa Melanina Podcast", que possui originalidade e distintividade bastante para obter a tutela dispensada pelo ordenamento jurídico.

Expõe que o uso da expressão "melanina", de forma inadvertida, pela parte contrária vem ocasionando confusão no público consumidor, associação indevida entre as litigantes e prejuízo no mercado de consumo, algo que não pode ser admitido.

Entende ser necessário que a apelada se abstenha de usar a expressão "melanina", sob pena de multa diária, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos patrimoniais causados.

Por essas e pelas demais razões, pugna



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

pelo provimento do recurso e reforma da sentença, a fim de que seja imposta a obrigação de não fazer e de indenizar, nos moldes articulados.

O recurso é tempestivo e a recorrente está dispensada de recolher o preparo recursal por ser beneficiária da justiça gratuita (fl. 80).

Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 188/191.

Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução n.º 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça.

É o relatório do necessário.

1. Trata-se de AÇÃO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO E LIMINAR distribuída por _____ contra _____

Em síntese, a autora narrou que é titular dos

3

registros para a marca "SANTA MELANINA PODCAST" e requereu que a ré se abstivesse de utilizar a expressão "Melanina" como marca fantasia, em razão da alegada semelhança desses sinais distintivos que as litigantes utilizam e dos serviços que ambas prestam. Mais especificamente, alega que a ré utiliza a expressão "Melanina Cast" como marca fantasia. Aduz que há confusão entre consumidores e indevida associação no mercado entre as partes. Assim, em sede de tutela de urgência, requereu que a ré se abstivesse de utilizar a expressão Melanina, sob qualquer meio e modo, que se revele ao público como marca fantasia para identificar e distinguir seus serviços no ramo publicitário, sob pena de incidência de multa diária. No mérito, requer a confirmação da tutela pleiteada e a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos patrimoniais decorrentes do uso indevido da marca.

Houve contestação.

O feito foi sentenciado nos moldes articulados.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

São os fatos postos a julgamento.

2. Pois bem.

Não há dúvida de que a conduta do concorrente de utilizar marca alheia para identificar seus produtos acarreta violação à Lei 9279/96, quer porque esse diploma legal confere direito de exclusividade ao titular do registro, em todo o território nacional, quer porque tal marco regulatório veda expressamente a concorrência desleal.

Com efeito, o uso indevido de marca, no todo ou em parte, pode acarretar desvio de clientes, ou seja, redução de receitas, ao passo que, para o agente infrator, significa enriquecimento ilícito, pois, ao vincular seus produtos à marca alheia, goza de benefícios para os quais não contribuiu, tais como os investimentos feitos pelo real titular da propriedade industrial no tocante à qualidade do produto ou serviço comercializado e na divulgação da marca.

De outro lado, mas ainda em razão do parasitismo, acaba-se por enganar o consumidor que, pensando estar adquirindo um produto ou serviço, está, na verdade, comprando de outro

4

fornecedor, sendo tal engano fruto da similitude dos elementos designativos da atividade empresária.

Vê-se, ainda, o desprestígio da marca perante os consumidores, visto que o titular lesado não tem qualquer controle sobre a atividade empresarial explorada pelo infrator e, bem por isso, não pode garantir qualquer parâmetro de qualidade dos produtos ou serviços fornecidos por terceiros, ficando, então, à mercê dos mesmos, que podem inserir no mercado de consumo produtos de qualidade duvidosa, maculando, então, a marca alheia.

A Lei 9.279/96, visando regular direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, criou um sistema de proteção consistente na emissão de títulos de propriedade da marca, aqui compreendida como um bem jurídico merecedor de tutela do Estado, na medida em que serve de estímulo à atividade econômica. Consta, ainda, de tal marco regulatório, a repressão à concorrência desleal, ou seja, aquela



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

desenvolvida sem observância da boa-fé visando unicamente desviar clientes.

Sendo assim, o titular da marca faz jus à proteção em todo o território nacional (art. 129), podendo ainda ceder ou licenciar o uso a terceiros e zelar pela sua integridade material e reputação (art. 130).

3. Forçoso concluir, no entanto, que tal direito não tem caráter absoluto, encontrando na própria lei de regência diversas exceções, tais como aquelas previstas no rol do art. 132, às quais, acresce-se aquela decorrente da intelecção do *caput* do art. 122, do qual se extrai a necessária distintividade como requisito de proteção.

Além disso, as marcas se sujeitam ao princípio da especialidade, porquanto a proteção se dá no âmbito do ramo empresarial explorado e, ainda, a proteção está limitada, em princípio, a todo o conjunto, máxime em marcas mistas, e não a parcelas isoladas da marca, notadamente aspectos verbais sem originalidade suficiente para merecer proteção isoladamente.

Do contrário, estar-se-ia autorizando a concessão de um verdadeiro monopólio sobre elemento comum designativo de uma atividade empresarial, o que afronta à livre iniciativa, princípio basilar da nossa república, nos termos do inc. IV do art. 1 da Constituição Federal.

5

LÉLIO DENICOLI SCHMIDT¹ leciona que nem sempre a reprodução ou imitação de marca concorrente configura ato ilícito.

Segundo o referido jurista:

“A teoria do “*tout indivisible*”, por seu turno, permite a convivência de marcas compostas por vários signos, cuja distintividade repousa na forma como foram agrupados. As marcas complexas devem ser analisadas por seu conjunto indivisível, não podendo ser dissecadas para uma análise fragmentária dos elementos que a integram”.²

¹ A proteção das Marcas no Brasil, Lélio Denicoli Schmidt, pg. 263 in Tratado de Direito Comercial, vol. 6: estabelecimento empresarial, propriedade industrial e direito da concorrência / Fábio Ulhoa Coelho. São Paulo: Saraiva, 2015 ² idem, fls. 264.

6



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que expressões de pouca originalidade ou fraco potencial criativo (marcas evocativas), bem como expressões que designem o componente principal do produto, não merecem proteção, a despeito do registro da marca:

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. (...)

4. Recurso especial a que se nega provimento² (grifos não originais)

4. Partindo dessas premissas, passo a analisar a matéria devolvida.

Na espécie, as partes controvertem acerca da utilização da expressão melanina, para designar suas atividades em canais de transmissão de conteúdo digital, sendo que a autora se denomina como "Santa Melanina Podcast" (fl. 37) e a ré como "Melanina Cast" (fl. 42).

Certo é que o termo melanina,

² 3 T., REsp 1.315.621 / SP, rel. Min. NANCY ANDRIGH, j. 4/6/2013



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

isoladamente considerado, não ostenta distintividade e originalidade bastantes para atrair tutela de utilização exclusiva. Trata-se, em verdade, de substantivo comum, designativo de substância que dá pigmentação à pele.

Tendo isso em vista, não há como se reconhecer qualquer tipo de violação decorrente da marca utilizada pela apelada, pois a designação "Melanina Cast" não denota plena equivalência àquela registrada pela apelante.

Entendo que os nomes embora guardem semelhança, não se confundem entre si, nem geram risco de associação indevida. A coincidência que se estabelece entre ambos decorre do fato de tanto um quanto outro serem formados por expressão genérica, que, como sobredito, não comporta tutela de exclusividade.

De todo modo, urge destacar que os certificados do INPI carreados pela apelante (fls. 37/40), informam que a marca "Santa Melanina Cast" está registrada na categoria mista, somente.

Nesse quadro, a conclusão que se estabelece é que a tutela, dispensada ao direito da titular, foca o conjunto completo da marca (formas, figuras e denominações conjuntamente tomadas) e não o elemento nominativo, isoladamente, muito menos o termo "melanina" em separado.

Em outras palavras: o que o registro do INPI concedeu à titular foi o direito de utilizar com exclusividade e tutelar a marca "Santa Melanina Cast" conforme insculpida no certificado de registro, com as letras, cores e formas estilizadas tal como se apresenta, e não o termo "melanina" por si.

Sob esse prisma, incabível falar em violação do conjunto marcário da apelante.

5. Em conclusão, perante tal análise não vislumbro hipótese de aproveitamento parasitário, violação marcária ou concorrência desleal.

Assim, não há, na espécie, a prática de qualquer ato ilícito que justifique a imposição de obrigação de fazer ou não fazer à apelada. Como bem pontuado no primeiro grau de jurisdição, não restou configurada a propalada lesão marcária.

Em linhas gerais, a conduta comercial empregada pela apelada não desbordou de exercício regular de direito, algo que não configura ato ilícito e, por conseguinte, responsabilidade de cessar conduta ou de indenizar nos termos dos arts. 186 e 927 do Código



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Civil.

6. Feitas essas considerações, posiciono-me pela manutenção da sentença recorrida, pois não foram apresentados fundamentos aptos a alterar o quanto já decido.

7. Em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal, de rigor majorar as verbas honorários fixadas aos patronos da apelada, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade das verbas sucumbenciais, por força do disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

8. Ainda, por oportuno, consideram-se, desde logo, prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente, considerados na elaboração do presente voto.

Em que pese este prévio prequestionamento, na hipótese de serem opostos embargos de declaração ao acórdão, seu julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual (em sessão não presencial ou tele presencial) de forma a permitir melhor fluidez aos trabalhos forenses.

Ficam as partes, **data venia**, advertidas de

8

que a oposição de declaratórios considerados protelatórios poderá ser apenada na forma do § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso, com determinação.

DES. AZUMA NISHI

RELATOR



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9