



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000312380

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1022477-88.2023.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado SUN BLOOM PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelado/apelante 3G COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA- POLO JACK.

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

O julgamento teve a participação dos Desembargadores AZUMA NISHI (Presidente sem voto), TASSO DUARTE DE MELO E FORTES BARBOSA.

São Paulo, 31 de março de 2025.

RUI CASCALDI

Relator(a)

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO N°: 60670

APEL.N°: 1022477-88.2023.8.26.0100

COMARCA: SÃO PAULO

APTES. : SUN BLOOM PARTICIPAÇÕES LTDA E 3G COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA - POLO JACK

APDAS. : AS MESMAS

JUIZA : MARINA DUBOIS FAVA

MARCA - Ação de abstenção de uso c.c. indenização – Sentença de improcedência – Inconformismo manifestado pelas partes – Ré que alega falta de interesse processual da autora – Rejeição – Demanda que não versa sobre nulidade de registro de marca, limitando-se a discussão ao uso indevido de marca e, por consequência, concorrência desleal – Autora que alega violação dos seus direitos marcários – Inocorrência - Marca da autora ("POLO WEAR") composta por elementos de baixa distintividade no segmento de vestuário - Termo "POLO" evidentemente evocativo e de uso comum no setor, assim como a figura de jogador de polo com taco - Conjunto visual da marca da ré ("POLO JACK") que é suficientemente distinto, tanto no elemento nominativo quanto figurativo - Ausência de risco de confusão para o consumidor médio - Reclamações pontuais insuficientes para demonstrar efetiva confusão no mercado – Alegações recursais incapazes de infirmar a conclusão a que chegou o juízo originário - Sentença de improcedência mantida - Recursos desprovidos.

Trata-se de recursos de apelação e apelação adesiva interpostos contra sentença que julgou improcedente ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização por danos materiais e morais.

A pugnar pela reforma, aduz a autora que é titular da marca "POLO WEAR" e que a ré estaria se valendo de elementos nominativo e figurativo muito semelhantes através da marca "POLO JACK", gerando confusão no mercado. Sustenta que *"ainda que a marca da Apelante comporte a convivência com outros signos que incluam variações de 'cavaleiros de pólo', no caso dos autos a proximidade da marca da Apelada é excessiva, tendo em vista a identidade dos elementos dos sinais, dos produtos/serviços e, também, dos estabelecimentos"*. Argumenta que *"importa esclarecer que os registros marcários citados pela Apelada somente vieram a ser incorporados como seus ativos intangíveis 3 (três) meses, aproximadamente, após a distribuição da presente lide, qual seja, em 02/05/2023, data em que o INPI – Instituto*

Nacional da Propriedade Industrial publicou a transferência dos registros marcários para seu patrimônio". Defende que "ainda que não seja possível a nulidade do registro marcário da Apelada perante a Justiça Estadual, nos termos da jurisprudência dominante, importa esclarecer que é devido nesta esfera judicial desconsiderar os efeitos do registro considerando as questões aqui elencadas, ou seja, o registro permanece, mas não possui efeitos perante a Apelante, considerando sua anterioridade".

A ré, por sua vez, interpôs recurso adesivo pleiteando a reforma parcial da sentença para reconhecer a falta de interesse processual da autora. Sustenta que "o meio adequado para requerer a abstenção de uso de uma marca já registrada é a ação de nulidade de marca, a ser ajuizada perante a Justiça Federal, sendo que a competência desta Justiça Estadual se limita a julgar os processos que visem a abstenção de uso de marca e concorrência desleal quando da utilização indevida de sinais distintivos, o que não ocorre no presente caso". Argumenta que "tal fato é de extrema relevância para o deslinde da presente demanda, pois evidencia que a Apelante possui direito ao uso exclusivo da marca 'POLO JACK', expressamente reconhecido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial ('INPI'), razão pela qual eventual pretensão de abstenção do uso da marca deveria ser levada pela Apelada à Justiça Federal para eventual requerimento de nulidade do registro, e não a esta Justiça Estadual". Conclui pela reforma – "reconhecida a falta de interesse processual da Apelada em razão da inadequação da via eleita para discutir os registros das marcas da POLO JACK, coma extinção da ação sem resolução de mérito".

Recursos processados com resposta.

É o relatório.

Os apelos desmerecem acolhida.

À saída, quanto ao recurso adesivo, rejeita-se a alegada falta de interesse processual da autora, por suposta inadequação da via eleita, porquanto inequívoca a competência da Justiça Estadual no presente feito – sendo certo que a demanda não versa sobre nulidade de registro de marca e o INPI não figura como parte, limitando-se a discussão ao uso indevido de marca

registrada junto ao INPI e, por consequência, concorrência desleal.

Bem por isso, aliás, é que o Des. CESAR CIAMPOLINI, ao apreciar o agravo de instrumento interposto contra o indeferimento da tutela provisória, embora tenha ressaltado a impossibilidade de a Justiça Estadual invalidar o registro concedido pelo INPI, não determinou a extinção do processo - justamente porque a pretensão deduzida e apreciada não é de nulidade do registro, mas de repressão a alegado uso indevido de marca e concorrência desleal, matéria típica de competência estadual.

Por outro lado, quanto ao apelo da autora, embora seja ela titular da marca "POLO WEAR", tanto na forma nominativa quanto mista (com elemento figurativo de dois jogadores de polo), os elementos que compõem sua marca são de baixa distintividade no segmento de vestuário.

Com efeito, o termo "POLO" é evidentemente evocativo e de uso comum no setor, como demonstram os diversos registros de marcas que o contêm, exemplificativamente citados às fls. 109-110 (POLO WORLD, POLO SPORT, POLO PLUS, POLO CARIBE, POLO CLASSIC, POLO LONDON etc). O mesmo se diga quanto ao termo "WEAR", que nada mais é que a palavra "vestir" em inglês, igualmente de uso corrente neste ramo de atividade.

Também o elemento figurativo consistente em jogador de polo com taco é de uso disseminado no setor, como comprovam os registros juntados às fls. 111-112. A própria autora já reconheceu esse fato em outras demandas judiciais, como demonstrado às fls. 112-113, onde defendeu que *"a figura do cavaleiro jogador de polo no setor de vestuário e comércio de vestuário seria de uso comum e genérico"*.

Registra-se, ainda, que embora ambas as marcas contenham o termo "POLO" e figura de jogador do esporte, há diferenças significativas que permitem sua clara distinção. Com efeito, na parte nominativa, enquanto a autora utiliza "POLO WEAR", a ré adota "POLO JACK", sendo este último termo dotado de maior distintividade por fazer referência ao nome do fundador da empresa. No elemento figurativo, a marca da autora apresenta dois homens em pé com tacos apontados para baixo e uma bola, enquanto a marca da ré exibe um único jogador com braços erguidos e taco acima da cabeça, em posição completamente distinta.

Assim, tem-se que o conjunto visual das marcas é suficientemente diferente para permitir ao consumidor médio distingui-las sem risco de confusão. Veja-se:



Destaco, por fim, que as duas únicas reclamações de consumidores juntadas pela autora (fls. 12-13) são absolutamente insuficientes para demonstrar efetiva confusão no mercado - especialmente considerando que representam percentual ínfimo do total de reclamações existentes sobre a marca da autora, conforme demonstrado pela ré.

Daí que a sentença apelada desmerece a crítica que se lhe dirigiu - ficando mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, aos quais estes se acrescem, sem necessidade de sua transcrição, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.

Em desfecho, consigne-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional aqui enfrentada - observado o pacífico entendimento no sentido de que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, com a advertência de que embargos procrastinatórios serão penalizados com multa.

Isto posto, **NEGA-SE PROVIMENTO** aos recursos. Mantida a sucumbência tal como estabelecida, os honorários advocatícios ficam majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, em conformidade com os critérios do § 2º do aludido artigo.

RUI CASCALDI
Relator