



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2025.0000335002

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível nº 1028456-40.2024.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante PONTIM E TORRES LTDA-ME, é apelado GM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

ACORDAM, em 2ª 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 RICARDO NEGRÃO (Presidente sem voto), JORGE TOSTA E GRAVA BRAZIL.

São Paulo, 1º de abril de 2025.

MAURÍCIO PESSOA

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Voto nº 21644

Apelação Cível nº 1028456-40.2024.8.26.0506

Apelante: Pontim e Torres LTDA-ME

Apelado: GM Equipamentos para Escritório LTDA

Comarca: Ribeirão Preto

Juiz(a): Carina Roselino Biagi

Apelação – Ação de obrigação de não fazer cumula com perdas e danos por uso indevido da marca com pedido de tutela antecipada – Propriedade industrial – Marca – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não acolhimento – Objeto da ação que se refere à prática de violação marcária, concorrência desleal e respectiva indenização pela prática de ato ilícito – Autora que é detentora da marca “Gil Móveis”, na forma mista – Em se tratando de marca mista, a funcionalidade da propriedade industrial está vinculada a uma percepção visual complexa, que ultrapassa a utilização de um vocábulo isolado e opera distintividade a parte de uma soma – Imitação dos elementos figurativos da marca mista de titularidade da autora não verificada – Conquanto haja semelhança ortográfica entre as marcas, há expressiva diferença visual entre os sinais, sobretudo em relação às cores, às fontes utilizadas e aos elementos gráficos, a infirmar a ausência de distintividade dos respectivos conjuntos – Palavra “móveis” que constitui expressão de uso comum na área de atuação das partes, tratando-se de marca denominada pela doutrina como “fraca” ou evocativa – Abreviações de nomes próprios que são comumente utilizadas no ramo de comercialização de móveis e gozam, portanto, de menor proteção – Boa-fé da ré que é corroborada pelo fato de seu sócio administrador denominar-se Gilcélso, a justificar a utilização do termo “Gil” em sua marca – Não há, ademais, nenhuma prova juntada aos autos que demonstre a efetiva confusão entre os consumidores, a corroborar a possibilidade de convivência pacífica entre as marcas – A corroborar a evocatividade da marca de titularidade da autora, verifica-se que, da simples consulta das palavras “Gil Móveis” na plataforma de busca “google”, retornam diversos estabelecimentos – Possibilidade de associação indevida e confusão entre os consumidores afastada – Infração marcária não caracterizada – Sentença mantida – Honorários recursais – Recurso desprovido.

*Em “ação de obrigação de não fazer
cumulada com perdas e danos por uso indevido da marca com pedido*

de tutela antecipada”, ajuizada por Pontim e Torres Ltda-ME em face de GM Equipamentos para Escritório Ltda., a r. sentença, de relatório adotado, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em razão da sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (fls. 149/155).

Embargos de declaração opostos pela autora (fls. 158/161) foram rejeitados (fls. 166/168).

Recorreu a autora a arguir, preliminarmente, cerceamento de defesa, ante a não realização de prova pericial. No mérito, a sustentar, em síntese, ser titular da marca "Gil Móveis" devidamente registrada no INPI desde 2015, o que lhe garante o direito de uso exclusivo; que o uso da expressão "Gil Móveis" pela ré, sem autorização, viola frontalmente os seu direito marcário; que a marca em questão possui distintividade e originalidade; que o fato de a marca combinar termos de uso comum ("Gil" e "Móveis") não significa que careça de distintividade, pois deve ser analisada de forma holística, considerando a percepção do público; que o registro da marca no INPI em 2015 já comprova o reconhecimento de sua distintividade e originalidade pelo órgão competente; que há risco de confusão entre as marcas, mesmo operando em Estados diferentes; que a coexistência pacífica das marcas por mais de 10 anos no passado não afasta o risco de confusão presente e futuro, diante das mudanças no mercado; que a ré está a praticar concorrência desleal ao utilizar marca similar para desviar clientela, gerar confusão e se aproveitar da fama e prestígio da marca da apelante. Requereu o provimento do recurso para que a r. sentença recorrida seja reformada, julgando-se procedentes os pedidos

iniciais (fls. 185/212).

Recurso preparado (fls. 213/214) foi respondido (fls. 218/239).

Oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

Quanto ao cerceamento de defesa, a preliminar não vinga, porque o julgamento antecipado não o gerou a qualquer título ou sob qualquer fundamento.

A controvérsia, fundamentalmente, refere-se à violação da marca e concorrência desleal, as quais, aqui, são aferíveis a partir da interpretação a ser dispensada à prova documental juntada aos autos, sendo desnecessária a produção da prova pericial.

Ao juiz, na condição de destinatário final das provas, cabe decidir de acordo com as razões do seu convencimento, de modo a determinar e escolher as provas que entender necessárias à instrução do processo (CPC, art. 370), com a finalidade de melhor formar sua convicção.

Quando a convicção judicial formada não vai ao encontro da pretensão da parte, a dissonância não constitui, por razões óbvias, cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Tanto assim é, que a r. sentença recorrida, ao justificar o julgamento antecipado, acertadamente expressou ser “*desnecessária a produção de outras provas para deslinde da causa*”

(fls. 150).

Em suma, não há cerceamento de defesa, porque a matéria controvertida é essencialmente de direito e, por isso, prescinde de dilação probatória além da documental produzida pelas partes.

Afasta-se, pois, a preliminar aventada.

No mérito, o inconformismo não procede.

Na lição de Fábio Ulhoa Coelho, as marcas são sinais distintivos, suscetíveis de percepção visual, que identificam, direta ou indiretamente, produtos ou serviços, nos termos do art. 122 da Lei nº 9.279/96 (Curso de Direito Comercial, vol. 1, Ed. Saraiva, 2012, pág. 202).

No caso em questão, a apelante é detentora da marca “*Gil Móveis*”, na forma mista, conforme se depreende do certificado de registro de marca juntado a fls. 43/44.

A apelada, por sua vez, utiliza a marca mista “*Gil Móveis*”, indicada a fls. 132.

Em relação à marca mista, conforme muito bem observado pelo eminente Desembargador Fortes Barbosa, quando do julgamento da apelação cível nº 1011535-07.2017.8.26.0100, “(...) *Em se tratando de uma marca mista, a funcionalidade da propriedade industrial está vinculada a uma percepção visual complexa, que ultrapassa a utilização de um vocábulo isolado e opera distintividade a parte de uma soma, e não de um elemento isolado*” (1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 17/04/2019).

Aqui, respeitado o inconformismo da

apelante, não se verifica a imitação dos elementos figurativos da marca mista de titularidade dela; ao contrário, conquanto haja semelhança ortográfica entre elas, há expressiva diferença visual entre os sinais – sobretudo em relação às cores, às fontes utilizadas e aos elementos gráficos – a infirmar a ausência de distintividade dos respectivos conjuntos, conforme se depreende da comparação das duas marcas, a saber:



Figura 1- Marca mista da apelante



Figura 2- Marca mista da apelante



Figura 3- Marca mista da apelada

Destaca-se, ademais, que a utilização da palavra “*móveis*” não pode ser atribuída com exclusividade à apelante – não é esse o alcance dos registros obtidos no INPI. Não é uma marca de alto renome (Lei de Propriedade Industrial, art. 125) e tal palavra constitui expressão de uso comum na área de atuação das partes (venda de móveis), tratando-se de marca denominada pela doutrina como “fraca” ou evocativa, que permite o uso por terceiros de boa-fé.

Além disso, as abreviações de nomes próprios, como é o caso de “Gil”, são comumente utilizadas no ramo de comercialização de móveis e gozam, portanto, de menor proteção, de modo que sua utilização não exclusiva de um único titular.

Nesse sentido, a simples presença do elemento “Gil” em ambas as marcas não caracteriza confusão ou associação indevida entre elas, devendo ser analisados outros elementos que compõem os respectivos conjuntos marcários, como a grafia, a estilização e os demais elementos figurativos (conforme apontado anteriormente).

A corroborar a evocatividade da marca de titularidade da apelante, verifica-se que, da simples consulta das palavras “*Gil Móveis*” na plataforma de busca “*google*”, retornam diversos estabelecimentos, a saber:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Gil Móveis

4,3 ★★★★★ (34) · Loja de móveis

São Paulo - SP · (11) 2129-8444

Aberto · Fecha às 18:00

Retirada na loja · Entrega

Loja do Gil Móveis Usados e Seminovos

5,0 ★★★★★ (2) · Loja de móveis usados

São Paulo - SP · (11) 99396-4656

Aberto · Fecha às 17:00

Entrega

Gil Móveis

3,9 ★★★★★ (30) · Loja de móveis

Ribeirão Preto - SP · (16) 3630-4979

Aberto · Fecha às 18:00

Retirada na loja · Entrega

Gil Móveis Rústicos

4,9 ★★★★★ (22) · Loja de móveis rústicos

Guarulhos - SP · (11) 98471-8769

Aberto · Fecha às 19:00

Entrega

Gil Móveis e Decorações

5,0 ★★★★★ (1) · Loja de móveis

São Paulo - SP · (11) 2203-6586

Aberto · Fecha às 18:30

Entrega

Jf Gil Móveis E Eletro

5,0 ★★★★★ (1) · Loja de móveis

Campos dos Goytacazes - RJ

Entrega

Gil Móveis - Móveis de Madeira Maciça

4,6 ★★★★★ (10) · Loja de móveis

Rio de Janeiro - RJ · (21) 98179-8479

Aberto · Fecha às 17:30

Entrega

Gil Móveis, Modas e Materiais de constr...

4,5 ★★★★★ (34) · Loja de materiais de construção

Campos dos Goytacazes - RJ · (22) 2781-2369

Aberto · Fecha às 18:00

Retirada na loja · Entrega

Gil Móveis e Decorações

Nenhum comentário · Moveleiro

São Bernardo do Campo - SP · (11) 4330-0063

Aberto · Fecha às 18:00

Gil Móveis

5,0 ★★★★★ (4) · Loja de móveis

Guariba - SP

Aberto · Fecha às 18:00

Retirada na loja · Entrega

Gil Design Móveis e Decorações

4,6 ★★★★★ (55) · Loja de móveis

Guarulhos - SP · (11) 2486-7000

Observa-se, ainda, que a boa-fé da apelada é corroborada pelo fato de seu sócio administrador denominar-

se "Gilcélio", a justificar a utilização do termo "Gil" em sua marca.

Sobre a questão, não se pode deixar de extrair do acórdão, da Relatoria do eminente Desembargador Ricardo Negrão no julgamento da apelação n. 1081675-27.2021.8.26.0100, do qual se extrai o seguinte excerto:

se o direito à propriedade da marca é direito fundamental “tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País” (CF, art. 5º, XXIX), o direito à personalidade também direito fundamental tem como fundamento a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).

Sendo ambos direitos fundamentais previstos na Carta Constitucional, há que se ponderar os interesses, buscando averiguar qual deles sobrepuja na proteção da dignidade da pessoa humana.

E, neste caso, inegável que o direito ao uso do nome civil deve receber proteção: os direitos da personalidade são absolutos, impondo-se à coletividade o dever de respeitá-los. É dever geral de abstenção.

Destarte, sob o enfoque civil-constitucional é improcedente a pretensão da Autora a que a pessoa jurídica demandada se abstenha de usar o nome civil de seu fundador (...).

Ressalta-se, também, que a utilização de nomes genéricos já foi analisada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, e o entendimento então manifestado – e que prevalece – foi o de que “Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé” (STJ, REsp nº 1.315.621, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 04/06/2013) e de que “Marcas fracas ou evocativas que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a

mitigação da regra de exclusividade do registro. Precedentes do STJ.” (AgRg no REsp 1236353/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 03/12/2015).

Como bem observa Lélío Denícoli Schmidt, *“à medida em que a distintividade diminui, o âmbito de proteção da marca se reduz e ela passa a ter de conviver com outras semelhantes, já que a reprodução ou imitação dos elementos de domínio comum não podem ser vedadas”* (A distintividade das marcas: Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância, São Paulo: Saraiva, 2013, p. 110).

Assim, como bem destacou o D. Juízo de origem, *“em que pese a marca da autora estar registrada na apresentação mista, a expressão “GIL MÓVEIS” pode ser considerada comum, de domínio público, com ausência de originalidade, porque representa a união do prefixo, comumente utilizado como nome próprio, “Gil” e da palavra “Móveis”, expressão comum. Assim, por ser termo evocativo e de baixa distintividade, não vejo como reconhecer à parte autora a exclusividade na exploração do termo “GIL MÓVEIS”.*

Também como constou da r. sentença recorrida, *“além de ser considerada uma marca fraca, as empresas conviveram pacificamente por mais dez anos (fls. 40 e 126/128)”*, sendo certo, ainda, que não há nenhuma prova produzida nos autos que demonstre a efetiva confusão entre os consumidores, a corroborar a possibilidade de convivência pacífica entre as marcas.

Tudo isso, isolada ou conjuntamente considerado, afasta a possibilidade de associação indevida e confusão



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

entre os consumidores.

Assim sendo, o registro da marca pela apelante perante o INPI, por si só, não é suficiente para conferir-lhe a proteção pretendida; é necessária a demonstração da possibilidade de confusão nos consumidores, o que não restou comprovada a qualquer título ou sob qualquer fundamento.

Neste contexto, inexistindo aproveitamento parasitário, violação da marca ou concorrência desleal praticados pela apelada, não há que se falar em condenação dela ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Objetiva e plenamente considerada a controvérsia instaurada e desenvolvida pelas partes, o inconformismo da apelante não revela o desacerto da r. sentença recorrida que, tendo sido proferida em consonância com os elementos carreados aos autos, é mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos

Honorários recursais, em favor da apelada, arbitrados em 2% sobre o valor atualizado da causa, a acrescerem-se àqueles arbitrados na origem (CPC, art. 85, § 11).

Isto posto, **NEGA-SE PROVIMENTO**
ao recurso.

MAURÍCIO PESSOA

Relator