



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000342290

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2313568-39.2024.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MUNDO DO ENXOVAL EIRELI, são agravados PLOOMA TEXTIL EMPREENDIMENTOS LTDA e PLOOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Deram provimento ao recurso, 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) E CARLOS ALBERTO DE SALLES.

São Paulo, 7 de abril de 2025.

TASSO DUARTE DE MELO

Relator(a)

Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2313568-39.2024.8.26.0000

COMARCA: SÃO PAULO – 17ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL

AGRAVANTE: MUNDO DO ENXOVAL EIRELI

AGRAVADA: PLOOMA TEXTIL EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTRO

VOTO Nº 42442

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória. Propriedade industrial. Irresignação contra o uso da expressão “European”. Inexistência, prima facie, de imitação ou reprodução que infirme a capacidade distintiva ou permita o seu aproveitamento parasitário. Doutrina. Não bastasse, “marcas tidas como fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes”. STJ, AgInt no AREsp 1.555.326-RJ. Abstenção de uso. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Exegese do art. 300, caput, do CPC. Precedentes. Decisão reformada. Observação sobre a competência do Juízo a quo.

Recurso provido, com observação.

Trata-se de agravo de instrumento (fls. 1/7) interposto por MUNDO DO ENXOVAL EIRELI, nos autos da ação de abstenção de uso de marca c.c. reparação de danos que lhe movem PLOOMA TEXTIL EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTRO, contra a r. decisão (fls. 121/123) proferida pela MM. Juíza da 17ª Vara Cível do Foro Central, Comarca da Capital, Dra. Luciana Biagio Laquimia, que deferiu a tutela provisória “para determinar à requerida que, no prazo de 15 (quinze) dias, abstenha-se de utilizar a marca nominativa 'EUROPEAN' para a comercialização de travesseiros, edredons ou demais produtos (...), removendo tal marca de seus canais de divulgação e comércio, físicos ou digitais, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor da causa”.

A Agravante pretende a reforma da r. decisão agravada, sustentando, em síntese: (i) possui o registro da marca

“EDREDOM EUROPEAN MUNDO DO ENXOVAL”; **(ii)** tem direito ao uso parcial da marca, *i.e.* apenas da expressão “EUROPEAN”; **(iii)** não bastasse, a hipótese é de expressão fraca ou evocativa; **(iv)** deve ser mitigada a regra de exclusividade do registro. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

Foi concedido efeito suspensivo (fls. 26/28).

Foi apresentada resposta (fls. 33/47), pelo não provimento do agravo de instrumento.

Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução n.º 549/11, com modificações da Resolução n.º 772/17, ambas deste E. Tribunal, observado também o andamento do PCA 0003075-71.2023.2.00.0000, em trâmite no C. CNJ.

É o relatório.

A Agravante se insurge contra a r. decisão que deferiu a tutela provisória “para determinar à requerida que, no prazo de 15 (quinze) dias, abstenha-se de utilizar a marca nominativa ‘EUROPEAN’ para a comercialização de travesseiros, edredons ou demais produtos (...), removendo tal marca de seus canais de divulgação e comércio, físicos ou digitais” (fls. 121/123 dos autos originários), pena de multa cominatória.

A hipótese é de ação de abstenção de uso da marca “European”. Nesta medida, sustenta-se que a expressão imitativa ou reproduziria expressão capaz de infirmar a capacidade distintiva ou de permitir o aproveitamento parasitário da marca, especificamente em sua atuação no ramo do comércio de “roupas de cama, mesa e banho, travesseiros” (fl. 1 dos autos originários).

Pois bem. O termo “European” é genérico e comum, decorrente de expressão fraca ou evocativa (“Europa”), razão pela qual,

prima facie, deve ser mitigada a regra de exclusividade do registro, pois ausente elementos que evidenciem a probabilidade do direito de abstenção de uso de marca, *i.e.* não infirmada, a capacidade distintiva ou demonstrado o aproveitamento parasitário da marca.

Sobre o tema, a lição de Paula Andrea Forgioni e Ruy Pereira Camilo Júnior:

“O confronto a se fazer é entre a marca depositada e as 'palavras em Estado de Dicionário', para se empregar a rica expressão de Carlos Drummond de Andrade. O uso exclusivo de expressão genérica ou vulgar para designar o próprio objeto da atividade empresarial implica a indevida apropriação do sentido da própria expressão. (...) Caso a marca contenha elementos genéricos, sua tutela é mitigada, pois há um menor âmbito do elemento de diferenciação. Fala-se em marca fraca.”

(José Flávio Bianchi, Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro e Teresa Arruda Alvim (Coords.). *Jurisdição de direito privado: estudos em homenagem aos 20 anos da Ministra Nancy Andrighi* no STJ. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, livro eletrônico, destacou-se)

Em outras palavras, “marcas tidas como fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes” (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1.555.326-RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, unânime, j. 10.02.20, destacou-se).

No mesmo sentido, os precedentes desta C. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial:

“Propriedade industrial – Ação cominatória e indenizatória – Alegação de violação da marca 'Uso Obrigatório' – Afirmado potencial de confusão junto ao público, conjugada a prática de atos de concorrência desleal (...) Marca fraca – Emprego de expressão comum, merecendo ser qualificada como evocativa e sugestiva, com claro

viés publicitário e baixo grau de distintividade, empregado termo remissivo à característica e finalidade do produto, o que se soma a diferenças dos elementos nominativos e nos signos visuais utilizados nos produtos comercializados (...)"

(TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Ap 1002342-63.2022.8.26.0529, Rel. Des. Fortes Barbosa, unânime, j. 04.02.25, destacou-se)

"APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. termo 'natura' QUE NÃO TEM SUFICIENTE DISTINTIVIDADE. USO COMUM. MITIGAÇÃO DA REGRA DA EXCLUSIVIDADE. (...) Propriedade industrial. Direito marcário. Ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização por danos material e moral. 'NATURA'. Termo de uso comum, que remete ao substantivo 'natureza' ou 'natural' e, portanto, de pouca originalidade, mitigando-se, assim, a regra da exclusividade decorrente do registro. Improcedência do pedido inicial. (...)"

(TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Ap 1134755-03.2021.8.26.0100, Rel. Juiz Subs. em 2º Grau J. B. Paula Lima, unânime, j. 23.10.24, destacou-se)

"ATIVIDADE EMPRESARIAL – Ação de obrigação de não fazer c/c indenização por uso indevido de marca (...) Marcas compostas por expressão de uso comum no respectivo segmento de atuação - Marca fraca ou evocativa - Ausência de exclusividade - Conjunto visual distinto - Inocorrência de confusão ou associação indevida - Convivência possível (...)"

(TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Ap 1060857-13.2023.8.26.0576, Rel. Des. Rui Cascaldi, unânime, j. 02.08.24, destacou-se)

Assim, em análise não exauriente (CPC, art. 300, *caput*), deve ser indeferida a tutela provisória deduzida de abstenção do uso de marca, respeitado o entendimento do Juízo *a quo*.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Finalmente, atento aos termos da r. decisão do e. Des. Alexandre Lazzarini, que concedeu efeito suspensivo (fl. 28, Item 4, *in fine*), observe o Juízo *a quo* o dever de se manifestar nos autos originários sobre sua competência, abrindo-se a oportunidade de eventuais irresignações, pena de supressão de instância.

Recurso provido.

Diante do exposto, dá-se provimento ao agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada e indeferir a tutela provisória, com observação.

TASSO DUARTE DE MELO
Relator