



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000344111

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 2379735-38.2024.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante FARMÁCIA OFICINAL LTDA e agravada FA DO NASCIMENTO – FARMA LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 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 Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.

São Paulo, 7 de abril de 2025.

GRAVA BRAZIL

Relator

Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 2379735-38.2024.8.26.0000

AGRAVANTE: FARMÁCIA OFICINAL LTDA

AGRAVADA: FA DO NASCIMENTO – FARMA LTDA

COMARCA: RIBEIRÃO PRETO

JUIZ PROLATOR: LEONARDO MUSSIN DE FREITAS

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USO INDEVIDO DE MARCA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.

I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto por Farmácia Oficinal Ltda. contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação inibitória cumulada com indenizatória por uso indevido de marca. A autora alega que a ré reproduz sua marca "Farmácia Oficinal" em website, configurando concorrência desleal e desvio de clientela. Requer a proibição do uso da marca pela ré e a imposição de multa diária.

II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. Razões de Decidir. A decisão agravada considerou que o termo "Oficinal" é de domínio público e de baixa distintividade, não conferindo exclusividade à autora. A marca mista da autora foi registrada sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos, e as diferenças entre os logotipos das partes afastam a possibilidade de confusão do consumidor.

IV. Dispositivo e Tese. *Dispositivo:* Recurso desprovido. *Tese de julgamento:* 1. Termo de domínio público não confere exclusividade. 2. Diferenças entre logotipos afastam confusão do consumidor.

Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 300; Lei de Propriedade Industrial (LPI), arts. 122, 124, 125, 129, 130.

Jurisprudência Citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.237.752/PR, 4ª Turma, Rel. para o Acórdão Min. Marco Buzzi, j. em 05.03.2015.

VOTO Nº 39556

1. Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão que, em ação inibitória c.c. indenizatória (uso indevido

de marca), proposta por FARMÁCIA OFICINAL LTDA. contra FA DO NASCIMENTO – FARMA LTDA., indeferiu a tutela de urgência.

Inconformada, recorre a autora, aduzindo que é empresa constituída há quase quarenta anos, com seus atos devidamente arquivados, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, atuando no comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas, cosméticos, perfumaria e higiene pessoal. Diz que é titular da marca mista "Farmácia Oficial" (processos nº 900823801 e 900823755), no INPI.

Alega que a ré está reproduzindo sua marca e nome empresarial, no seu *website* "Farmácia Oficial" < <http://www.farmaciaoofficial.com.br/> > porquanto apenas efetuou o acréscimo da letra "f", em "official".

Ressalta que a conduta praticada pela ré é ato de concorrência desleal, pois causa indevido desvio de clientela, com potencial confusão do público consumidor.

Requer a concessão da tutela recursal para que a ré "seja impedida [...] [de] fazer uso de marca 'Farmácia Oficial' ou qualquer outra que imite ou reproduza a marca da Agravante, em todas as suas manifestações, como materiais em sítios eletrônicos, contas e propagandas veiculadas em todas as redes sociais e demais meios que ela se revele ao público, sob qualquer pretexto ou forma, porquanto tal uso fere os legítimos direitos da Agravante sobre sua marca anteriormente adotada e oficializada por meio de registro junto ao INPI, sob pena de

incidência de multa diária não inferior a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)" (fls. 17). Ao final, o provimento do recurso, com a confirmação da tutela.

O recurso foi processado sem a antecipação de tutela almejada (fls. 33/37). Opostos embargos de declaração (fls. 46/50), estes foram rejeitados (fls. 52/55). A contraminuta foi juntada (fls. 58/65).

A r. decisão agravada e a prova da intimação encontram-se a fls. 44/50 e 54 dos autos de origem. O preparo foi recolhido (fls. 20/21).

É o relatório do necessário.

2. A decisão agravada, ao que interessa ao presente recurso, assim se posiciona:

"[...] O vocábulo da marca registrada pela parte autora pode ser considerado comum, de domínio público, com ausência de originalidade, porque 'Oficinal' é um termo empregado pelos próprios órgãos de governo para setorizar o seguimento comercial e/ou econômico dos estabelecimentos farmacêuticos, o que observo, por óbvio, em análise perfunctória sobre o tema, sem prejuízo de eventual revisão na fase instrutória.

Nesse sentido, a propósito, cito a Resolução RDC nº 67, de 8 de outubro de 2007, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com o propósito de "[a]provar o Regulamento Técnico sobre Boas Práticas de Manipulação

de Preparações Magistrais e Oficiais para Uso Humano em farmácias e seus Anexos” (art. 1º). Assim, por ser o termo aparentemente evocativo e de baixa distintividade, considerado como 'marca fraca', não há como reconhecer à autora, em antecipação dos efeitos da tutela, com a exclusividade na exploração de seus elementos nominativos, sobretudo porque a marca é mista, 'sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos' (fl. 23) [...].

E, nesse aspecto, é nítida a distinção entre as imagens que compõem a marca da autora e das que integram a utilizada pela requerida, quando comparadas, fls. 23 e 29, haja vista as diferenças entre os logotipos utilizados pelas partes, com utilização de fontes, cores e elementos figurativos diversos e disposição dos elementos nominativos em posições diferentes:

[vide fls. 47, de origem]

Sendo assim, considerando que a marca escolhida pela autora é evocativa e que o conjunto marcário não se confunde, mostra-se inviável o acolhimento do pedido liminar.

[...]

Ademais, não há como deduzir que a marca da parte autora esteja sendo usada pela parte ré a fim de confundir consumidores. O perigo reverso, por sua vez, deve também ser considerado, por se tratar de pedido de urgência que envolve a abstenção do uso de marca pela qual a requerida

é conhecida. Seja como for, sem a instauração do contraditório não vejo como deferir a tutela de urgência nos termos postulados pela parte autora. Prudente, pois, aguardar-se a formação do contraditório para uma melhor compreensão dos acontecimentos, sem prejuízo da reapreciação do pedido de tutela após a contestação da demandada.³. Posto isso, DENEGO a tutela de urgência, ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, pois ausentes os requisitos autorizadores devendo ser analisado em juízo de cognição exauriente as questões controvertidas.". (fls. 44/50, de origem).

Consigne-se que o presente recurso de agravo de instrumento não se presta a perquirir o mérito do direito alegado pelas partes, restringindo-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

No caso, ausentes ambos os requisitos.

O conceito de marca é extraído do art. 122 da LPI, o qual indica que são suscetíveis de registro os sinais distintivos, visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais (art. 124, da LPI). Logo, a principal função da marca é distinguir um produto ou serviços de outros semelhantes ou afins presentes, no mercado, garantindo ao seu titular o direito de propriedade e uso exclusivo, em todo território nacional (art. 129, da LPI), no ramo de atividade no qual ocorreu o registro

(art. 125)¹, sendo-lhe assegurado o direito ceder o registro, licenciar seu uso e de zelar pela integridade material e a reputação de sua marca (art. 130, incisos I, II e III, da LPI).

No presente caso, não se deve olvidar que a marca da agravante é mista, situação que aponta para sua proteção, no conjunto marcário, formado pela junção dos elementos nominativos e figurativos, e não do direito de uso exclusivo apenas da parte verbal do signo.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"[...] 4.1 A **proteção** que o registro marcário visa a conferir ao titular da marca comercial é quanto ao seu **conjunto**. A despeito de o aproveitamento parasitário ser repellido pelo ordenamento jurídico pátrio, independentemente de registro, tal circunstância é de ser aferida a partir do cotejo, pelo conjunto, das marcas comerciais, **sendo desimportante o elemento nominativo, individualmente considerado, sobretudo nas marcas de configuração mista**, como é a que foi registrada pela autora." (REsp 1.237.752/PR, 4ª Turma, Rel. para o Acórdão Min. Marco Buzzi, j. em 05.03.2015, destaque não original).

Ademais, a marca mista "FARMÁCIA OFICINAL",

¹ A exceção ao princípio da especialidade existe com relação às marcas de alto renome, as quais será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade (art. 125, da LPI).

utiliza-se de termo que, aparentemente, indica o gênero de serviço prestado, eis que "O termo 'oficinal' [...] No âmbito da farmácia [...] é utilizado para se referir a medicamentos que são preparados em uma farmácia de manipulação, seguindo uma fórmula específica. Esses medicamentos são chamados de medicamentos oficinais².", daí, ao menos em sede de cognição sumária, pode-se concluir que a expressão é termo necessário, no referido nicho de mercado – logo, insuscetível de apropriação exclusiva.

Não por outro motivo que a marca mista em questão foi registrada, com o seguinte apostilamento "Sem direito de uso exclusivo dos elementos nominativos". (fls. 23, de origem) – maneira condizente com a vedação contida, no art. 124, VI, da LPI.

Outrossim, verifica-se que o titular a domínio "farmaciaoficinal.com.br" é empresa terceira, alheia à demanda, conforme se observa da imagem a fls. 07 e qualificação da ré, na exordial.

No mais, não passa despercebido, que o referido domínio foi criado, em janeiro de 2002, ou seja, há quase 23 anos, a ilidir a alegada urgência, na ordem de abstenção, ainda mais se somado ao fato de que a marca objeto da demanda foi registrada, posteriormente, "desde 20/03/2008, conforme extratos acostados (doc. anexo - fls. 23/26 dos autos de origem)" (fls. 10).

² Fonte: < <https://www.soescola.com/glossario/oficinal-o-que-e-significado#gsc.tab=0> > acesso em 10.12.2024.

Nesta senda, não convence, nesse exame preambular das alegações que "o pedido da Agravante está fundamentado em anterior registro de marca, isto é, seu CERTIFICADO DE REGISTRO devidamente expedido pelo INPI" (fls. 15).

Desse modo, em princípio, precisa ser mais bem esclarecido, com a instrução processual, o indeferimento do pedido de registro da marca "farmácia officinal", supostamente pretendido pela agravada, pois, da imagem de fls. 12, verifica-se, novamente, que o titular do referido pedido não corresponde ao polo passivo da demanda.

Ademais, se a agravante tolerou o uso da marca pela agravada, desde "01.12.2020" (fls. 14), ou seja, há exatos quatro anos, é porque pode esperar a instrução processual, ainda mais a partir da constatação, *ictu oculi*, de que os logotipos utilizados pelas litigantes são distintos, do ponto de vista figurativo, a ilidir a possibilidade de confusão do público consumidor – conforme imagens, a fls. 27 e como bem observado, na decisão agravada.

Em suma, irretocável a decisão agravada, a qual fica mantida.

3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
É o voto.

DES. GRAVA BRAZIL - Relator