



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000344187

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2034105-95.2025.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante REDE OFTALMO CLINICAS MEDICA LTDA, é agravado CENTRO OFTALMOLÓGICO DE MINAS GERAIS S/A.

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), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA E SÉRGIO SHIMURA.

São Paulo, 7 de abril de 2025.

RICARDO NEGRÃO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

VOTO Nº : 47.513 (EMP-DIG-V)
AGINST. Nº : 2034105-95.2025.8.26.0000
COMARCA : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGTE. : REDE OFTALMO CLÍNICAS MÉDICAS LTDA.
AGDO. : CENTRO OFTALMOLOGICO DE MINAS GERAIS S.A.

TUTELA ANTECIPADA – Demanda que pretende a inibição da utilização do designativo “Rede Oftalmo” pela Ré no ramo de medicina oftalmológica – Ordem de abstenção indeferida em primeiro grau – Pertinência – Elemento nominativo coincidente que é considerado genérico e de ampla aplicação no segmento explorado pelas Litigantes – Suficiente distinção entre os elementos figurativos e conjuntos visuais dos produtos explorados – Hipótese, ademais, em que as marcas defendidas foram concedidas pelo INPI na modalidade mista, cuja proteção deve ser compreendida para todo o conjunto, englobando os elementos nominativo e visual – Possibilidade de confusão afastada – Plausibilidade do direito autoral e risco de dano substancial ausentes – Requisitos de antecipação de tutela não preenchidos – Entendimento singular mantido – Agravo não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.

Agravo de instrumento interposto por **Rede Oftalmo Clínicas Médicas Ltda.** dirigido a r. decisão interlocutória proferida pelo Dr. Paulo Roberto Zaidan Maluf, MM. Juiz de Direito da E. Vara Regional de Competência Empresarial e Conflitos de Arbitragem da 2^a, 5^a e 8^a RAJ's da Comarca de São José do Rio Preto que, nos autos de “ação de obrigação de não fazer c/c indenização por uso indevido de marca”, ajuizada em face **Centro Oftalmológico de Minas Gerais S.A.**, indeferiu a antecipação de tutela nos seguintes termos (fl. 82-84 na Origem):

Vistos.

1. Ciência à parte autora da redistribuição do feito a este juízo em razão da matéria.
2. Trata-se de ação de obrigação de não fazer, cumulada com tutela antecipada e pedidos de índole indenizatória, sustentando a parte autora, em síntese, ser titular da marca REDE OFTALMO, registrada junto ao INPI na forma mista.
3. Alega que a ré é empresa que atua no mesmo ramo de

atividade e vem se utilizando indevidamente de sua marca registrada, com ampla divulgação em site, propagandas e redes sociais, configurando violação aos direitos de propriedade da autora, por caracterizar prática de concorrência desleal. Formulou pedido de tutela de urgência para que a ré se abstenha da utilização da marca até o deslinde da ação.

4. Indefiro o pedido de tutela, porquanto embora a autora tenha a titularidade do termo nominativo "REDE OFTALMO" junto ao INPI, trata-se de expressão formada por termos comuns, de baixa distintividade.

5. Os termos "REDE " e "OFTALMO " remetem à finalidade ou origem da atividade explorada, sendo considerada marca fraca. Em razão de ser constituída por elementos comuns, cuja identificação da marca é por assim dizer, facilitada, não são suscetíveis de exclusividade, atraindo por conseguinte a mitigação da regra da exclusividade do registro.

6. Ainda, não se vislumbra a possibilidade de perigo de dano quanto ao desvio de clientela, dado que os outros elementos figurativos que compõem o conjunto imagem da marca ré, como logotipo, grafia, fonte, cores de fundo e de letras, são absolutamente diferentes, portanto, completamente inconfundíveis. Ademais, referidas empresas estão sediadas em unidades da federação distintas, uma em São Paulo e a outra em Minas Gerais.

7. Por fim, embora a expressão "REDE OFTALMO" seja parte da razão social da autora, com data de abertura de CNPJ em 01/07/2019, e que o depósito do pedido de registro de marca junto ao INPI tenha ocorrido em 18/02/2021, anterior ao pedido de depósito da ré, datado de 04/10/2024, há que se considerar que a empresa ré está em atividade desde 03/12/1968, sendo possível que a ré se utilize de tal expressão com anterioridade em relação à autora.

8. Assim, prudente a cautela na verificação da plausibilidade do direito discutido, isso porque não estão evidenciados perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação e/ou risco ao resultado útil do processo, já que eventuais prejuízos poderão ser recuperados ao final da ação. [..]

Inconformada, a Autora insiste na concessão de

liminar que imponha abstenção à Ré de utilização irregular de sua marca registrada “Rede Oftalmo”, argumentando que o art. 129 da LPI disciplina o princípio atributivo, pelo qual a anterioridade do depósito da marca deve prevalecer como critério de definição da exclusividade.

Acrescenta que de fato há suficiente distintividade na expressão protegida pelo registro marcário, não havendo que se falar em termos de uso comum, tal qual compreendido pelo i. Juízo singular, de modo que conclusão diversa importaria em mitigação indevida dos direitos conferidos pelo registro.

Por fim, reputa insuficientes as diferenças existentes entre as duas marcas utilizadas pelas Litigantes, reforçando a possibilidade de confusão e, conseqüentemente, necessidade de que seja dado provimento ao recurso para imediata astensão pela Agravada do uso da marca “Rede Oftalmo” a qualquer título, sob pena de multa diária não inferior a R\$ 1.000,00 (fl. 1-26).

Conclusos em 11 de fevereiro de 2025.

É o relatório.

Preliminarmente, dispensa-se a intimação do polo agravado para apresentação de contraminuta, destacando-se que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo vem compreendendo pela regularidade da não intimação para resposta ao recurso em casos como o verificado na situação em análise, em que não se vislumbra prejuízo para os recorridos.

Destarte, priorizando-se a celeridade processual, passa-se à análise e julgamento virtual do recurso.

No ajuizamento da demanda, a Recorrida se apresentou como empresa que atua no ramo de medicina oftalmológica, sendo detentora do registro n. 922101671 no INPI para a marca mista “Rede Oftalmo”.

Segundo sua narrativa, a Ré, ora Agravada, estaria utilizando de forma coincidente a expressão “Rede Oftalmo” para a exploração da mesma atividade, impondo cenário de parasitismo e deslealdade concorrencial que deve ser coibido.

Contextualizado o objeto litigioso e analisado o repertório documental, concorda essa Turma Julgadora com a negativa da antecipação de tutela disciplinada pelo i. Juízo singular.

Em realidade, para além da farta discussão sobre a anterioridade promovida nas razões recursais, tem-se que a plausibilidade do direito reclamado pela Autora transita inevitavelmente

pela análise da extensão do direito outorgado pelo INPI com os registros n. 922101671.

Nesse sentido, ao contrário do arguido na minuta recursal, não se trata de mitigar os efeitos do registro e, sim, analisá-lo sob o enfoque de seu real alcance, podendo ser verificado que, *in casu*, ele foi outorgado para a categoria de marca mista (fl. 45-46 em 1º grau), interpretando-se, portanto, que o fundamento relacionado à exclusividade marcária não é suficiente a impor a ordem de abstenção pretendida, vez que a proteção outorgada deve ser interpretada em conjunto, contemplando os elementos nominativo e visual.

Assim compreendido, tem-se que os elementos coincidentes utilizados pela Ré são de fato considerados comuns ao mercado no qual inserida as atividades desempenhadas, seja pela expressão nominativa “Rede Oftalmo” que, embora composta, faz uso de termos genéricos; ou mesmo pela referência imagética ao “olho” no elemento figurativo que, por óbvio, remete ao segmento ao qual é destinado o serviço oferecido.

Embora existentes elementos comuns, compreende a Turma Julgadora que é mitigada a possibilidade de confusão pela composição do logotipo de visual de cada Litigante, que fornece suficiente grau distintivo, conforme comparativo extraído de fl. 19 da minuta recursal:



Evidente, portanto, o caráter comum da expressão reclamada pela Agravante que, repise-se, detém registros de marca mista, sem exclusividade nominativa.

São essas, portanto, as circunstâncias que fragilizam o direito apresentado pela Autora, sendo prudente anotar a jurisprudência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial em situações análogas ao entendimento firmado nesta decisão, sobretudo no que se refere ao tratamento aplicado aos registros de marca mista:

Ação cominatória (abstenção de uso da marca "Borogodó"). Tutela de urgência indeferida. Agravo de instrumento. Parte nominativa de marca mista que, por si só, não garante proteção. "Para a análise da colidência de nomes empresariais, há de se levar em conta a utilização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

'termos comuns', que causam, com o fim de proteção, um seríssimo abrandamento na exclusividade – Necessidade de comparação por inteiro, realçadas as características do 'elemento de fantasia' empregado" (1ª Câmara de Direito Empresarial deste Tribunal, Ap. 1040312-60.2021.8.26.0100, FORTES BARBOSA). Elementos visuais das marcas objeto do litígio que, de resto, não têm significativa semelhança. Decisão confirmada. Agravo de instrumento desprovido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2272987-16.2023.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 17/11/2023; Data de Registro: 17/11/2023).

Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em caráter antecedente (violação de marca mista "Cresça e Apareça"). Inconformismo da autora. Não acolhimento. Na marca mista, a análise da distintividade é sempre sob a perspectiva da impressão que o conjunto imagem-nome causa nas pessoas (Consoante REsp 1.237.752/PR). No caso, as marcas são visualmente diferentes, apesar de coincidirem na parte nominativa. Dito isso, ainda que a identidade da parte nominativa das contas @aparecaecresca e @aparecaecrescaoficial na rede social Instagram possa causar transtornos, no caso, em princípio, eles não são fruto de violação de direito de marca ou concorrência desleal e, por essa razão, não dão causa à desativação da conta pretendida pela autora. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2191017-91.2023.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 17/11/2023).

Agravo de instrumento – Ação de obrigação de não fazer com pedido de indenização por danos morais – Direito marcário – Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência objetivando compelir a ré a se abster de utilizar a expressão "IMPACTO" a todo e qualquer título, notadamente como marca, nome empresarial, título de estabelecimento, nome de domínio na internet, em todo e qualquer meio que ao público a revele, seja em comerciais, propagandas, exposições, feiras, eventos, publicidades, cartazes, impressos, em segmento mercadológico idêntico

ou afim ao da autora, sob pena de multa diária – Insurgência da autora – Não acolhimento – Considerando a combinação dos elementos nominativos e figurativos das imagens colacionadas nos autos, bem assim a grafia utilizada pelas partes, não parece haver risco de confusão ao público consumidor, vez que a expressão "IMPACTO" aparece escrita com letras de estilos, cores e formas diferentes – Autora/agravante que é titular de marca mista, de modo que o possível conflito estaria apenas relacionado ao elemento nominativo – Ausência de demonstração de exclusividade no tocante à eventual registro marcário específico para o elemento nominativo "IMPACTO" – Questão que deve ser melhor investigada após eventual contraditório e instrução probatória, sendo temerária a concessão da tutela pretendida neste momento processual, com evidente risco de dano reverso – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2285795-87.2022.8.26.0000; Relator (a): Jorge Tosta; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 19/06/2023; Data de Registro: 19/06/2023).

Assim compreendido, consigna-se que, por ora, não se vislumbra carga de distintividade e blindagem registrária que seja suficiente a compelir a Recorrida a adotar as medidas pleiteadas em antecipação de tutela, motivo pelo qual é mantido o indeferimento consignado em primeiro grau.

Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se o indeferimento da antecipação de tutela.

RICARDO NEGRÃO
RELATOR