



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000361590

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2268205-29.2024.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes INSTITUTO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO E CULTURAL FEAfro e FEAfro TRADING COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, são agravados JOÃO ANTONIO NGAMBUELA e JOÃO ANTONIO NGAMBUELA 23376847843 ME.

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 ao recurso. 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, 11 de abril de 2025.

TASSO DUARTE DE MELO

Relator(a)

Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2268205-29.2024.8.26.0000

COMARCA: SÃO PAULO – 1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE ITAQUERA

AGRAVANTES: INSTITUTO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E CULTURAL FEAFFRO E OUTRO

AGRAVADOS: JOÃO ANTONIO NGAMBUELA E OUTRO

VOTO Nº 42394

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Julgamento antecipado parcial do mérito. Exegese do art. 356 do CPC. Propriedade industrial. “African Fashion Week Brasil”. Irresignação contra o uso da expressão “África Fashion Week Tribal”. Inexistência 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. Inadmissibilidade. Danos morais. Inocorrência. Precedentes. Decisão mantida.

Recurso não provido.

Trata-se de agravo de instrumento (fls. 1/28) interposto pelo INSTITUTO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E CULTURAL FEAFFRO E OUTRO, nos autos da ação de abstenção de uso de marca c.c. reparação de danos materiais e morais que movem em face de JOÃO ANTONIO NGAMBUELA E OUTRO, contra a r. decisão (fls. 32/40) proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Itaquera, Comarca da Capital, Dr. Alessandro Marcondes França Ramos, que julgou improcedente antecipada e parcialmente o mérito (CPC, art. 356), bem como condenou ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Os Agravantes pretendem a reforma da r. decisão agravada, sustentando, em síntese: (i) preliminarmente, têm direito à

gratuidade da justiça; **(ii)** no mérito, as partes atuam na promoção de eventos de cultura africana; **(iii)** nesta medida, programaram eventos de moda na mesma data (25.05.23 até 27.05.23 e 27.05.23 até 28.05.23), em locais próximos (Expo Centre Norte e Shopping D, nesta Capital) e com nomes “praticamente idênticos” (“African Fashion Week Brasil” e “África Fashion Week Tribal”). **(iv)** deve-se prestigiar o princípio da anterioridade e a exclusividade da marca “African Fashion Week Brasil”; **(v)** a decisão agravada “evidencia uma verdadeira desordem de raciocínio”; **(vi)** têm direito à reparação dos danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença; **(vii)** também têm direito à reparação dos danos morais.

O recurso foi processado (fls. 335/336).

Sobreveio o recolhimento do preparo (fl. 340).

Foi apresentada resposta (fls. 346/356), pelo não conhecimento do recurso ou, se conhecido, 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.

Os Agravantes se insurgem contra a r. decisão que julgou improcedente o pedido deduzido de obrigação de não utilizar a marca “África Fashion Week Tribal”, rejeitados também os pedidos de reparação de danos materiais e morais.

O requerimento de gratuidade deduzido pelos recorrentes (fls. 5/6, Item II) está prejudicado, diante do recolhimento do preparo sem ressalva (fl. 340). Já o requerimento de gratuidade deduzido pelos recorridos (fls. 349/351, Item 1) deve ser apresentado no Juízo *a quo*, pena de supressão de instância.

Por sua vez, a preliminar de não conhecimento deve ser rejeitada, pois a decisão proferida em julgamento antecipado parcial de mérito é impugnável por agravo de instrumento, segundo a inteligência do art. 356, § 5º, do CPC.

Adiante. A hipótese é de ação de abstenção de uso da marca "África Fashion Week Tribal", que se apresenta com o seguinte sinal marcário:



(fl. 10).

Nesta medida, sustenta-se que a expressão "África Fashion Week Tribal" imitaria ou reproduziria expressão capaz de infirmar a capacidade distintiva ou de permitir o aproveitamento parasitário da marca "African Fashion Week Brasil", especificamente em sua atuação no ramo de moda, decorrente da promoção de eventos de cultura africana:



(fls. 45, 46 e 48).

Pois bem. O termo “African Fashion Week” é genérico e comum, decorrente de expressões fracas ou evocativas (“África” e “semana de moda”), razão pela qual deve ser mitigada a regra de exclusividade do registro, pois 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)

É dizer, “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, era mesmo o caso de julgar improcedente o pedido deduzido de abstenção do uso de marca, rejeitados também os



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

pedidos reparatórios de danos materiais e morais e mantida a r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Recurso não provido.

Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento e elevam-se os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

TASSO DUARTE DE MELO
Relator