



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2025.0000430457

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1011849-20.2022.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante DM SUPRIMENTOS E INFORMATICA S/S LTDA, é apelado DATAMOB SISTEMAS S.A..

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), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.

São Paulo, 29 de abril de 2025

NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Apelação Cível n.º 1.011.849-20.2022.8.26.0506

Apelante: DM SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA S/S LTDA.

Apelada: DATAMOB SISTEMAS S/A

Comarca: RIBEIRÃO PRETO

Voto n.º 57.098

Abstenção de uso de marca cumulada com indenização. Alegação de violação de direito marcário, o que não se faz presente. Marca da autora, 'Datamob', é comum, sem criatividade, portanto, evocativa e, ainda, reconhecida no INPI como mista. Pretensão de exclusividade sem suporte, porquanto considerada fraca pela doutrina. Marca utilizada pela ré em condições de convivência. Atividades exercidas pelas partes, ademais, que são diversas, o que sequer fora impugnado por ocasião do recurso, logo, reconhecido. Aspecto fonético, por si só, não proporciona supedâneo para o uso de exclusividade pleiteada pelo polo ativo. Aspecto figurativo/visual bastante diverso, o que confere embasamento para descaracterizar suposta confusão em relação ao mercado. Concorrência desleal que não se faz presente, ante as peculiaridades expostas. Improcedência da ação apta a sobressair. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com base na r. sentença de págs. 532/535, que julgou improcedente ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização.

Alega a apelante que, além da violação da marca registrada, a ação visa impedir a prática de concorrência desleal, reportando-se à doutrina, haja vista que o principal elemento atrativo de cada uma das marcas é o termo nominativo 'Datamob' – idêntico em ambos os sinais, além do que, o aspecto fonético é fundamental no exame marcário. Reforça que há risco de confusão ou associação, trazendo dificuldade de se distinguir as marcas, destacando, ainda, a existência de prova nesse sentido. Aduz que não é responsável pelo serviço solicitado por terceiro, que fora à procura do que entendera de seu interesse. Expõe que a especialidade é um dos princípios básicos do sistema marcário e a alegação de que a expressão seria evocativa, possibilitando a coexistência com outras semelhantes, deve ser afastada, já que o elemento atrativo principal de cada uma das marcas é o conjunto das palavras 'Datamob', referindo-se a ementa de acórdão e trecho de decisão judicial. Afinal, requer o reconhecimento da marca e da exclusividade, com o provimento do recurso.

O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a pretensão da apelante, págs. 556/587.

É o relatório.

2. A r. sentença apelada merece ser mantida.

O devido processo legal se faz presente.

O artigo 123, inciso I, da Lei 9.279/96 conceitua como marca de produto ou serviço *“aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”*.

Além do nome, a marca também é composta por elementos nominativos, que consistem em símbolos, cores, desenhos, letras etc., cuja combinação resulta na distinção da marca com as demais.

Pois bem.

O caso em exame envolve as marcas 'Datamob', as quais são evocativas, formando conjuntos distintos em relação ao aspecto figurativo/visual, o que pode ser demonstrado, de forma clara e precisa, em comparação entre ambas:



Ademais, o próprio INPI já decidiu, em caso similar, em relação a outra empresa que utiliza do nome 'Datamobi' que *'os sinais DATAMOB e DATAMOB são evocativos e, formando conjuntos distintos,*

podem conviver no mercado sem causar confusão ou associação indevida',
pág. 411.

Outrossim, oportuno destacar que as razões do recurso não fizeram nenhuma referência no que tange as marcas atuarem em segmentos distintos no mercado.

No caso, a ré atua no tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na *internet*, enquanto a autora atua com análise de sistemas, assistência técnica em *software*, elaboração de *software* de computador, instalação de *software* de computador e manutenção de *software* de computador, pág. 534 da r. sentença.

Assim, ausente impugnação específica sobre essa parte da decisão em exame, mesmo porque, a própria apelante reconheceu que atuam em setores diversos do mercado, logo, não há que se falar em confusão em relação aos interessados na prestação de serviços ou consumidores em geral.

Outrossim, as marcas, no âmbito figurativo, também têm distinções notórias, observando-se que o INPI, pág. 341, ressalta a especificação de produtos ou serviços segundo a classificação de NICE e listas auxiliares, com a descrição da especificação, declaração de atividade e classificação dos elementos figurativos da marca da autora.

Assim, a alegação de confusão no mercado não pode prevalecer, pois, como já destacado, há atividades que abrangem operações



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

técnicas e similares diversas, e referência genérica e superficial sobre aspecto fonético, por si só, apresenta-se insuficiente.

No mais, a marca tem por aspecto teleológico a distintividade, a qual deve estar vinculada a inúmeros itens, como algo inusual, com criatividade destacada e outros itens pertinentes.

No caso, porém, as expressões 'data' e 'mob' são comuns no âmbito da informática, não se identificando invenção notória do termo ou criatividade ressaltada, mas, ao contrário, são aspectos simplistas, logo, sem a distinção correspondente que pudesse proporcionar embasamento para uso exclusivo da autora.

A doutrina assim entende:

“Reservadas em muitos países a um registro secundário, certas marcas sem maior distintividade são aceitas, embora tenham relação com o produto ou serviço a ser designado. Tal relação não pode ser direta (denotativa), por exemplo, 'impressora' para impressoras, mas indireta ou conotativa, como por exemplo, as que evocam o elemento marcado.

De outro lado, a marca fraca é muito mais sujeita à presença de competidores e menos defensável num caso de contrafação, exceto nas hipóteses em que, por longo uso, o signo tenha conseguido uma 'significação secundária'. Este fenômeno, notado pela legislação ou

jurisprudência em vários países, com amparo na CUP. art. 6 'quinquies' e em TRIPs, art. 15.1, é o contrário da vulgarização - uma marca essencialmente fraca se desvulgariza, se tal expressão é possível, pelo emprego contínuo e enfático por parte de um certo produtor ou prestador de serviços.” (Barbosa, Denis Borges. A proteção das marcas: uma perspectiva semiológica. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 74/75).

Do mesmo modo, Lélío Denicoli Schmidt ensina que:

“as marcas evocativas gozam de um grau de proteção menor, pois sua distintividade é reduzida e não há exclusividade sobre as expressões genéricas e descritivas que as integram”. São elas qualificadas como 'débeis ou fracas, em contraste com as marcas fortes, formadas por expressões de fantasia e dotadas de um grau maior de proteção” (...) “quanto maior a distintividade, mais intensa será a proteção. À medida 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. Isto permite concluir, como observa Giuseppe Santoni, que a distintividade influencia não só a viabilidade de o signo atuar como marca, mas também a própria extensão da tutela que lhe será concedida.” (A Distintividade das Marcas, p.

109/110).

Desta forma, efetivamente, são marcas caracterizadas como fracas, não disponibilizando ao titular a pretensa exclusividade, o que, por si só, afasta a pretensão de concorrência desleal ou o desvio de clientela.

Acerca do assunto, oportunas as transcrições jurisprudenciais:

“Direito marcário. (...). Marca mista 'Perfect Prime Envidramento de Sacadas'. Alegação de uso indevido de marca e concorrência desleal. Marca fraca ('prime'). Inocorrência de colidência entre as marcas. Autora que almeja a abstenção do uso da expressão 'prime' de sua marca mista. Não acolhimento. Marca de natureza mista, cuja proteção deve ser analisada à luz de todos os seus elementos constitutivos (visuais, fonéticos, cores, dentre outros). Laudo pericial que concluiu pela inexistência de concorrência desleal pela comparação das marcas/logotipos. Na hipótese dos autos, não há que se falar em semelhança entre as marcas a ponto de caracterizar concorrência desleal. Além disso, a expressão isolada 'prime' é de uso comum, genérica, fraca e meramente evocativa, não podendo, portanto, ser objeto de exclusividade. Caso em que ambas as partes têm suas marcas registradas no Instituto nacional da Propriedade Industrial (INPI). Conjunto probatório que

demonstra a inocorrência da prática de concorrência desleal. Sentença de improcedência que fica mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível n.º 1.022.482-47.2021.8.26.0564, Relator Desembargador Sérgio Shimura, Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial, J.: 30-04-2024).

“Apelação. Propriedade industrial. Ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Marca mista 'Refrigás' para designar produtos e serviços comercializados pela autora. Ré que utiliza o elemento nominativo 'Refrigás' em seu logo, nome fantasia e domínio da 'internet'. Elementos figurativos da marca da autora e do logo da ré completamente diversos. Elemento nominativo da marca mista, 'Refrigás', de uso comum e de pouca originalidade. Marca fraca, meramente descritiva da atividade explorada. Empresas que, embora atuem no mesmo ramo de atividade (comercialização de ferramentas e materiais relacionados à refrigeração em geral e de prestação de serviços), convivem no mercado há quase 30 anos, sem qualquer risco de confusão do público consumidor. Atividades exploradas em diferentes Estados da Federação. Ausência de prática de concorrência desleal ou de uso parasitário da marca da autora. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível n.º



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

1.025.984-18.2021.8.26.0071, Relator Desembargador Jorge Tosta, Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial, J.: 19-12-2022).

“Ação cominatória (abstenção de uso da marca 'Casa do Porco' e/ou 'Casarão do Porco'), julgada improcedente. Apelação das autoras, titulares das marcas registradas no INPI 'Casa do Porco Rueda' (nominativa) e 'A Casa do Porco Bar SP BR' (mista). Marcas das partes coincidentes nos termos 'Casa' e 'Porco', palavras genéricas e evocativas das atividades de ambas como restaurantes. Os casos a envolver marcas fracas devem ser examinados pela Justiça com menor rigor do que os que têm como objeto marcas mais elaboradas. Doutrina de Denis Borges Barbosa. As marcas fracas ou evocativas caracterizam-se por expressões de uso comum, de pouca originalidade, que atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. 'O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

alternativos estranhos ao domínio público, mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca' (STJ, REsp 1.315.621, Nancy Andrighi). Competência da Justiça do Estado que se há de afirmar. Não se tratando de demanda sobre registro de titularidade de marca envolvendo o INPI, mas sim a respeito de alegado uso indevido (concorrência desleal), aplica-se o decidido pelo STJ em sede repetitiva: 'As questões acerca do 'trade dress' (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolverem registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, são inequivocamente de competência da Justiça Estadual, já que não afetam interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.' (REsp 1.527.232). Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 do RITJSP). Apelação desprovida." (Apelação Cível n.º 1.026.611-03.2019.8.26.0100, Relator Desembargador Cesar Ciampolini, Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial, J.: 02-06-2021).

Deste modo, a improcedência da ação está em condições de prevalecer.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Finalmente, em decorrência do desfecho da demanda, majora-se a verba honorária para 15% do valor atualizado da causa, em observância ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao apelo.

NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR

A355