



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2025.0000451428

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1000303-95.2024.8.26.0344, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante CASCATA EMPREENDIMENTOS LTDA, é apelado SEVEN INVEST EMPREEND LTDA.

ACORDAM, em 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(a), que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AZUMA NISHI (Presidente) E CARLOS ALBERTO DE SALLES.

São Paulo, 30 de abril de 2025.

TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

APELAÇÃO Nº 1000303-95.2024.8.26.0344

COMARCA: VARA REGIONAL DE COMPET. EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELAC. À ARBITR. DA 2ª, 5ª E 8ª REG. ADM. JUDIC.

APELANTE: CASCATA EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: SEVEN INVEST EMPREENDIMENTOS LTDA

VOTO Nº 42498

APELAÇÃO. Propriedade industrial. Irresignação contra o uso da expressão “RESIDENCIAL CASCATA”. Inexistência de imitação ou reprodução que infirme a capacidade distintiva ou permita o seu aproveitamento parasitário. Jurisprudência. “O registro de uma expressão como marca, ainda que de alto renome, não afasta a possibilidade de utilizá-la no nome de um edifício. A exclusividade conferida pelo direito marcário se limita as atividades empresariais, sem atingir os atos da vida civil.”. STJ, REsp n. 1.804.960/SP. Abstenção de uso. Inadmissibilidade. Danos morais. Inocorrência. Precedentes. Sentença mantida.

Trata-se de apelação interposta por CASCATA EMPREENDIMENTOS LTDA em face de SEVEN INVEST EMPREENDIMENTOS LTDA nos autos de ação de abstenção, tendo como objeto a proibição do uso do nome de conjunto “RESIDENCIAL CASCATA II” e/ou variações pelo Apelado, sendo negado integralmente o provimento em r. sentença de fls. 172/181.

Insurgem-se a apelante pela integral reforma da r. sentença, sustentando, em sínteses, que (i) a Apelante é notoriamente conhecida na região de Marília, São Paulo pela expressão CASCATA, termo este derivado da “*Fazenda Cascata*”; (ii) a Apelante é sociedade empresarial fundada em 2012 que se identifica no mercado por meio da sua denominação social “CASCATA Empreendimentos”, e as partes mantiveram parceria comercial, ocorrendo posterior distrato comercial, sem ressalva quanto ao uso de marca do empreendimento, configurando o uso

indevido do signo como concorrência desleal, buscando uma associação indevida à Apelante, visando um enriquecimento ilícito; (iii) em 2009 houve um acordo preliminar entre as partes para a execução de empreendimento imobiliário, onde a Apelante entraria com a propriedade das terras, enquanto a Apelada assumiria toda a responsabilidade pelos custos da implantação de todos os equipamentos públicos e obras de infraestrutura; (iv) em 2016, as partes iniciaram os procedimentos administrativos para aprovação do loteamento “Residencial Cascata I”, (v) em 2018, a Apelante promoveu o depósito da marca “RESIDENCIAL CASCATA”, (v) em 2021, houve o distrato entre as partes e a alienação da propriedade do imóvel que sustenta a marca pela Apelante à Apelada, transacionando, apenas o imóvel e não a marca; (vi) que era obrigação do Apelado trocar o nome do residencial perante a prefeitura e o registro de imóveis; (vii) potencial confusão pela coincidência entre a marca registrada do Apelante e o sinal empregada pela apelada, uma vez que ambos atuam no segmento de setor de loteamento imobiliário.

O recurso é tempestivo.

Contrarrazões de apelação em fls. 202/209, defendendo a integral manutenção da r. sentença.

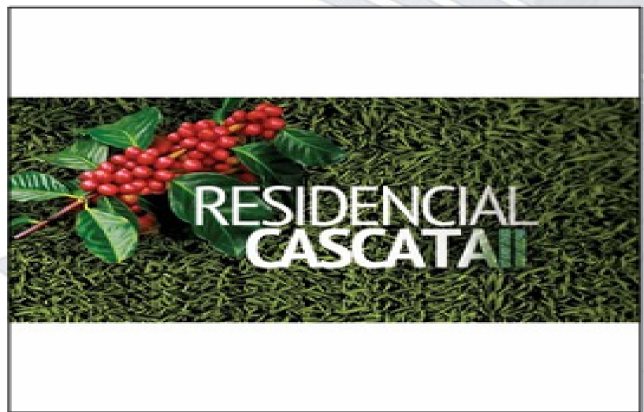
Oposição à realização de julgamento em ambiente virtual em fls. 215 pela Apelada.

Recolhimento de preparo recursal em fls. 218/222.

É o relatório.

O recurso não comporta provimento.

A hipótese é de ação de abstenção de uso da marca “RESIDENCIAL CASCATA”, registrada conforme certificado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) sob os números 916430987, em fls. 24/25:



O signo é composto por termos genéricos e comuns, decorrente de expressões fracas ou evocativas (“RESIDENCIAL” e “CASCATA”), 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).

Ademais, cumpre ressaltar que os nomes de edifícios ou condomínios fechados não constituem marcas nem atos da vida comercial, mas sim da vida civil.

Isso porque a marca visa individualizar um produto ou serviço no mercado, vinculando-se a uma atividade econômica, ao passo que a denominação imobiliária identifica um bem singular, sem caráter comercial.

Assim, a proteção jurídica conferida à marca e ao nome empresarial, garantindo exclusividade, não se estende aos nomes de edifícios e empreendimentos imobiliários.

Portanto, os nomes de empreendimentos e condomínios, como no caso em tela, não são marcas nem atos da vida comercial, mas sim da vida civil, destinados à individualização do bem, e como tal, não se sujeitam às normas e prerrogativas comerciais.

Este é o entendimento consolidado da jurisprudência tanto no Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE MARCAS. NOME DE CONDOMÍNIO FECHADO (ACQUAMARINA SERNAMBETIBA 3.360).

EXISTÊNCIA DE REGISTRO DE MARCA (ACQUAMARINE) NA CLASSE DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, LOCAÇÃO E AUXILIARES AO COMÉRCIO DE BENS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE COLIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DISTINÇÃO ENTRE ATO CIVIL E ATO COMERCIAL. COMPOSIÇÃO DOS SIGNOS. MERCADO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA DE CONFUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 07/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A marca é um sinal distintivo, visualmente perceptível, que visa a identificar um produto ou serviço no mercado consumidor. Para se obter o registro da marca e, conseqüentemente, sua propriedade, é necessária a observância de certos requisitos como a novidade relativa, distinguibilidade, veracidade e licitude, de molde a evitar que o consumidor seja induzido a engano, ante a existência de repetições ou imitações de signos protegidos. 2. Produtos ou serviços diferentes podem apresentar marcas semelhantes, dado que incide, no direito marcário, em regra, o princípio da especialidade; ou seja, a proteção da marca apenas é assegurada no âmbito das atividades do registro, ressalvada a hipótese de marca notória. 3. O nome de um condomínio fechado, a semelhança de nome de edifício, não viola os direitos de propriedade industrial inerentes a uma marca registrada e protegida, ainda que seja no ramo de serviços de administração, locação e auxiliares ao comércio de bens imóveis. **4. Os nomes de edifícios ou de condomínios fechados não são marcas nem são**

atos da vida comercial, mas, ao revés, são atos da vida civil, pois promovem a individualização da coisa, não podendo ser enquadrados como serviços ou, ainda, produtos, mesmo porque, para estes últimos, a marca serve para distinguir séries (de mercadorias) - e não objetos singulares. 5. O fato de uma empresa construir um edifício ou um condomínio fechado, ao particularizar o empreendimento colocando-lhe um nome (que se mantém, havendo comercialização ou não de unidades habitacionais), não torna o ato civil em comercial, tampouco coloca em risco, por confusão, os efeitos jurídicos de marca registrada no ramo de serviços, pois o signo protegido é restrito à atividade, não repercutindo na nomeação de coisas. Incidência do princípio da especialidade. 6. Faz-se necessário, para o exame do fenômeno da colisão de marcas, não somente a aferição do ramo de atividade comercial das empresas combatentes, mas deve-se apreciar também a composição marcária como um todo. É que a proteção da marca é limitada à sua forma de composição, porquanto as partes e/ou afixos de dado signo - ainda mais quando essencialmente nominativo - podem ser destacados e combinados com outros sinais, resultando em um outro conjunto simbólico essencialmente distinto. É o fenômeno da justaposição ou aglutinação de afixos em nomes, que podem constituir outras marcas válidas, no mesmo ramo de atividade econômica (v.g.: Coca-Cola e Pepsi Cola). 7. Se o Tribunal estadual, examinando os

elementos de fato e de prova dos autos, concluiu pela ausência de risco de erro, engano ou confusão entre as marcas pelo consumidor, não havendo também qualquer ato de concorrência desleal praticado pela demandada, sendo inexistente a má-fé, chegar a conclusão diversa encontra óbice na Súmula 07 do STJ. 8. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 862.067/RJ, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do Tj/rs), Terceira Turma, julgado em 26/4/2011, DJe de 10/5/2011, destacou-se)

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E DE REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MARCA DE ALTO RENOME “NATURA”. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO DENOMINADO “RECREIO NATURA”. DISTINÇÃO ENTRE ATO CIVIL E ATO EMPRESARIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, a rejeição dos embargos de declaração contra ele interpostos não configura negativa de prestação jurisdicional. 2. O propósito recursal visa analisar se houve violação ao art. 125 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), que confere proteção especial às marcas de alto renome, no caso a marca “NATURA”, diante do seu uso no empreendimento imobiliário “RECREIO NATURA”. 3.

A marca é um sinal distintivo que tem por funções principais identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins. 4. Os nomes atribuídos aos edifícios e empreendimentos imobiliários não gozam de exclusividade, sendo comum receberem idêntica denominação. Estes nomes, portanto, não qualificam produtos ou serviços, apenas conferem uma denominação para o fim de individualizar o bem. 5. A proteção à exclusividade da marca é criação do direito, sendo, portanto, uma opção legislativa. **O nome que individualiza um imóvel é de livre atribuição pelos seus titulares e não requer criatividade ou capacidade inventiva, tampouco lhe é conferido o atributo da exclusividade.** 6. **O registro de uma expressão como marca, ainda que de alto renome, não afasta a possibilidade de utilizá-la no nome de um edifício. A exclusividade conferida pelo direito marcário se limita as atividades empresariais, sem atingir os atos da vida civil.** 7. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.804.960/SP, relatora Ministra Nancy Andrigli, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 2/10/2019, destacou-se)

No mesmo sentido, os precedentes deste Relator, Ap 0001790-66.2015.8.26.0075, unânime, j. 21.11.23, e desta C. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR USO INDEVIDO DE MARCA. DIREITO DE MARCA. INSURGÊNCIA DA RÉ. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. NOME DE EMPREENDIMENTO "PRACTICAL LIFE BERTIOGA". MARCA REGISTRADA "PRACTICAL LIFE" PELA AUTORA. DISTINÇÃO ENTRE ATO CIVIL E ATO COMERCIAL. NOME DE EMPREENDIMENTO É ATO DA VIDA CIVIL E NÃO SE CONFUNDE COM ATOS COMERCIAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE MARCA. PRECEDENTES DO C. STJ. R. SENTENÇA QUE DEVE SER REFORMADA PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA RÉ PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO ANTE A SOLUÇÃO DO CASO". (TJSP; Apelação Cível 0001790-66.2015.8.26.0075; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Bertiooga - 2ª Vara; Data do Julgamento: 21/11/2023; Data de Registro: 21/11/2023, destacou-se)

Portanto, julgo improcedente o pedido deduzido de abstenção do uso de marca, rejeitados também os pedidos reparatórios e de danos morais; mantida a r. sentença apelada.

Recurso não provido.

Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento e elevam-se os honorários advocatícios de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

TASSO DUARTE DE MELO
Relator