



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2025.0001051454

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1089893-39.2024.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RELAXMEDIC IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA., é apelado RELAXSHOP COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DIVERSOS 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 sem voto), RUI CASCALDI E CARLOS ALBERTO DE SALLES.

São Paulo, 1º de outubro de 2025.

FORTES BARBOSA

Relator

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Apelação Cível nº 1089893-39.2024.8.26.0100

Apelante: Relaxmedic Importação Exportação Ltda.

Apelado: Relaxshop Comércio Varejista de Produtos Diversos Ltda,

Comarca: São Paulo

Voto nº 21.314

EMENTA

Marca - Ação inibitória e indenizatória - Decreto de improcedência da ação e da reconvenção - Recurso da autora-reconvinda - Registro da marca realizado perante o INPI - Pretensão de abstenção da marca “Relaxshop” - Expressão “relax” que, quando considerada isoladamente, não gera exclusividade limitada ou restrita - Natureza mista das marcas das partes, ausente semelhança no conjunto gráfico - Ausência de violação - Sentença mantida - Honorários recursais - Recurso desprovido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo r. Juízo de Direito da 2ª Vara Empresarial e de Conflitos Relacionado à Arbitragem do Foro Central (Comarca da Capital), que julgou improcedente ação inibitória e indenizatória, condenando a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). Foi, além disso, foi julgada improcedente a reconvenção, ficando a ré-reconvinte condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) (fls. 447/455).

A recorrente sustenta que seu direito está amparado no fundamento de que possui a titularidade exclusiva da marca nominativa “Relaxmedic”, registrada na Classe 10, que se refere a produto, com a especificação de equipamentos massageadores. Aduz que a marca “Relaxmedic” e a expressão “Relaxshop” não podem coexistir no mesmo nicho de mercado para nominar

produtos assemelhados e comercializados por concorrentes. Alega que a apelada não possui o registro nominativo na Classe 10, de produto, mas, apenas e tão somente, na Classe 35, de serviço. Afirma que demonstrou que o mercado de consumo confunde as duas empresas, acionando-a para dar suporte ou conserto a produtos massageadores da apelada. Acrescenta que as expressões “Relaxmedic” e “Relaxshop” são foneticamente semelhantes, fator determinante que caracteriza a colidência entre os termos, posto que as marcas são lembradas e mencionadas com frequência em sua forma verbal. Argumenta que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) concedeu a si, sem qualquer ressalva, o direito exclusivo ao uso da marca nominativa “Relaxmedic”, de maneira que a insurgência contra registro de marca deve se dar por meio da ação de nulidade de registro de marca. Afirma que apenas após ser notificada para cessar o uso da marca é que a apelada protocolou pedido de registro da marca “Relaxshop” na Classe 10 perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), caracterizando má-fé. Insiste que deve ser indenizada pelos danos morais sofridos e pede a reforma do “decisum” (fls. 467/500).

Em contrarrazões, a apelada postula seja mantido o veredicto (fls. 506/513), sendo manifestada oposição ao julgamento virtual (fls. 520).

É o relatório.

A apelante ajuizou ação inibitória e indenizatória, narrando ser titular da marca “RelaxMedic” registrada perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), nas formas nominativa e mista. Afirma, porém, que tomou conhecimento de que a requerida passou a utilizar a expressão “Relaxshop” para identificar e nominar equipamentos para massagem comercializados por si. Aduz que a marca da requerida reproduz em parte a marca de sua titularidade, implicando em violação a direito marcário. Enfatiza que a requerida mantém o registro de sua marca na Classe 35 (que é uma classe de serviços) e não, na Classe 10 (que se

refere a produtos). Narra que recebeu reclamações de consumidores acerca de produtos comercializados pela ré, o que demonstra a confusão perante o público consumidor. Pede tutela de urgência, para que a requerida seja proibida de utilizar a expressão “Relaxshop” ou qualquer outro termo de forma associada à “relax”, expedindo-se ordem tendente a que sejam renomeados seus equipamentos e produtos massageadores. Requer, ao final, seja julgada procedente a ação, tornando definitiva a tutela de urgência concedida e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais (fls. 01/35).

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (fls. 161/166), decisão mantida em grau de recurso (AI 2188546-68.2024.8.26.0000 – fls. 425/430).

Em sua contestação, a ré alega que possui registro da marca “Relaxshop” na Classe 35 e efetuou pedido de registro da referida marca na Classe 10. Afirma que o registro da marca “Relaxshop” é válido, não havendo que se cogitar de violação de direito de terceiros. Acrescenta que o prefixo “relax” tem caráter genérico, fraco, descritivo e evocativo, de maneira que o direito a exclusividade é mitigado, destacando que existem várias marcas que utilizam o termo “relax” na mesma classe e segmento de mercado. Aduz que a apresentação da marca mista das partes é bastante diferente, não causando confusão junto ao público consumidor. Sustenta não estar caracterizada concorrência desleal, defendendo que a coexistência pacífica das marcas “Relaxshop” e “Relaxmedic” no mercado, cada uma com sua identidade visual e estratégia de comunicação distintas, sugere que ambas atuam dentro dos princípios éticos e legais da livre concorrência. Impugna o pleito indenizatório e pede seja julgada improcedente a ação. Concomitantemente, ajuizou reconvenção, argumentando que a autora-reconvinda violou sua honra subjetiva ao lhe imputar o crime de concorrência desleal. Pede a condenação da reconvinda ao pagamento de indenização por danos morais (fls. 219/248).

Foram apresentadas réplica e contestação à

reconvenção (fls. 400/421), sobrevivendo a sentença, que julgou a ação e a reconvenção improcedentes.

E, inconformada, a autora postula sua reforma.

Restou demonstrado que a autora (apelante) é titular das marcas mista e nominativa “Relaxmed”, tendo efetuado registros, dentre outras, na Classe NCL(11) 10, com especificação em aparelhos para massagem, massageadores elétricos e massageadores ortopédicos (fls. 60/76). E, a ré (apelada), por sua vez, é titular da marca mista “Relaxshop”, registrada na Classe NCL(11) 35, além de ter efetuado pedido de registro da referida marca na Classe NCL (11) 10 (fls. 257/258 e 275/278).

A autora pretende que a ré seja proibida de utilizar a marca “Relaxshop” no ramo de comercialização de produtos, afirmando a semelhança das marcas e a possibilidade de confusão junto ao público consumidor.

Uma marca corresponde, efetivamente, à identificação de um produto ou serviço, sendo criada a partir do uso de sinais gráficos, ou seja, “visualmente perceptíveis” (artigo 122 da Lei 9.279/1996), de maneira que, para se concretizar uma sobreposição, é preciso persistir um entrelaçamento abrangente, que impede seja feita uma clara distinção acerca das representações envolvidas, ostentando, portanto, muito mais complexidade do que uma palavra.

A originalidade, como característica básica da espécie de propriedade industrial aqui enfocada, não está limitada a um vocábulo ou a um grupo de algarismos, mas abrange todo um conjunto, tido como apto a projetar distintividade, indicando, imediatamente, a origem do produto ou serviço enfocado. Designações, letras, números, emblemas e, até mesmo, relevos podem servir como sinais distintivos, apresentando algo, ou seja, permitindo que o público consumidor perceba com o uso imediato da visão, como sentido de impacto inicial, a imediata diferença de origem entre produtos ou serviços (Paul Roubier, Droit de la Propriété Industrielle, Sirey, Paris, 1954, Vol.

II, pp.548-51).

Aliás, perceber é estar diante de algo que se apresenta, não somente a partir da utilização da visão e da audição, mas utilizando outros sentidos sensoriais e aguçando o sistema cognitivo. Aquilo que se apresenta (percepto) é recebido pela mente interpretadora e converte-se em percebido (“percipuum”), o que diferencia, em muito, um nome singular de um sinal distintivo complexo. Para este último, como é o caso, persiste a formação de uma expressão de significância definida por elementos muito mais numerosos, permitindo e induzindo, por meio de sua coligação, uma interpretação comum (sobre o assunto, Ludwig Wittgenstein, Investigações Filosóficas, trad. José Carlos Bruni, Nova Cultural, São Paulo, 1999, p.72 e seguintes; Desirée Paschoal de Melo e Venise Paschoal de Melo, Uma Introdução à Semiótica Peirceana, Guarapuava, Unicentro Paraná, s/d, pp.17 e 27-9; Luis M. Valdés Villanueva, El Significado: Los Construtores, in “Filosofia del Lenguaje, Vol. I - Semántica, Enciclopedia Ibero-Americana de Filosofia”, Ed. Trotta, Madrid, 1998, p.112-3).

A argumentação formulada nas razões recursais, por conseguinte, ignora esta realidade e propõe uma solução simplista e dissociada dos predicados e das limitações naturais do sinal distintivo em apreço.

O uso de grafismo especial e letras ligadas a um elemento figurativo, compostas marcas de natureza mista, conduz a uma vinculação com todo conjunto gráfico, e este conjunto é bem diferente em cada uma das marcas, não sendo apto a gerar confusão (fls. 452).

Mesmo que considerada a marca nominativa, não se pode ignorar, também, que os vocábulos empregados nas marcas em apreço não são as mesmas, havendo colidência unicamente no tocante ao uso da palavra “relax” adicionada como um prefixo, o que inviabiliza, quando considerada isoladamente, uma exclusividade absoluta, admitindo-se sua utilização por terceiros de boa-fé.

Os sufixos “Medic” e “shop” não podem ser

ignorados ou desprezados, possibilitando uma distinção com respeito à cognição e à avaliação dos signos.

Saliente-se, ademais, que, embora seja certo que ambas as partes comercializam produtos para massagem e que a marca da requerida tenha sido concedida em classe de atuação diversa, não há como reconhecer que a palavra “relax” seja, ainda mais quando usada como prefixo, apta a produzir uma exclusividade ilimitada ou irrestrita, não contando, portanto, com a proteção na extensão absoluta propugnada pela recorrente, ainda mais considerando que a expressão invocada significa relaxar na língua inglesa, o que invoca a própria função dos produtos em questão, de massagem e relaxamento.

Ressalte-se, inclusive, que outras marcas, como o referenciado nos autos, também utilizam a expressão “relax” e atuam no mesmo ramo de atividades da autora (fls. 230/232), o que reforça o elemento evocativo da marca em questão.

Em hipótese análoga (de marca evocativa), também, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça pelo indeferimento de pleito inibitório, conforme a seguinte ementa:

COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA EVOCATIVA. REGISTRO NO INPI. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. 2. 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 alternativos

estranhos ao domínio público – mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca. 3. A linha que divide as marcas genéricas – não sujeitas a registro – das evocativas é extremamente tênue, por vezes imperceptível, fruto da própria evolução ou desenvolvimento do produto ou serviço no mercado. Há expressões que, não obstante estejam diretamente associadas a um produto ou serviço, de início não estabelecem com este uma relação de identidade tão próxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado consumidor como sinônimas. Com o transcorrer do tempo, porém, à medida em que se difunde no mercado, o produto ou serviço pode vir a estabelecer forte relação com a expressão, que passa a ser de uso comum, ocasionando sensível redução do seu caráter distintivo. Nesses casos, expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca por força do óbice contido no art. 124, VI, da LPI, acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ – Terceira Turma, RESP 1315621/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j.4.6.2013)

A proteção sobre as marcas evocativas, como decorrência de sua distintividade reduzida, utilizados elementos comuns ou banais para identificar produtos ou serviços (Lélio Denicoli Schmidt, Marcas – Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2016, p. 267), é limitada e o pleito inibitório formulado, neste mesmo diapasão, não comporta deferimento, ausente violação dos direitos gerados pelo registro promovido.

Por fim, quanto à alegação de que a marca “Relaxshop” não está registrada na Classe 10, que se refere a produtos, mas tão somente na Classe 35, atinente a serviços, certo é que a própria autora relata que foi promovido o depósito de pedido de registro da referida marca na Classe 10.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

E, o pedido de registro, por si só, gera proteção específica, de caráter provisório, como deriva do texto do artigo 130, “caput” da Lei 9.279/1996, persistindo uma expectativa de direito, a qual, somada às demais proposições, afasta a possibilidade de deferimento dos pleitos formulados pela recorrente.

Tudo somado, então, a sentença atacada não merece ser reformada, havendo de ser mantido o veredicto pronunciado em primeira instância.

E, em obediência ao disposto no § 11 do artigo 85 do CPC de 2015, considerando o trabalho adicional realizado no âmbito recursal, é efetuado o acréscimo de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) ao já arbitrado para os honorários sucumbenciais a serem pagos aos patronos da ré, passando a totalizar R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Frise-se, aqui, por oportuno, que, ausente recurso da parte ré, o arbitramento feito em valores absolutos há de ser mantido, sendo feita majoração proporcional, inviável a utilização dos percentuais previstos no §2º do mesmo artigo 85, sob pena de “reformatio in pejus”.

Nega-se, por isso, nos termos acima, provimento ao apelo.

Fortes Barbosa
Relator