



Número: **0003483-22.2015.8.14.0301**

Classe: **APELAÇÃO CÍVEL**

Órgão julgador colegiado: **2ª Turma de Direito Privado**

Órgão julgador: **Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO**

Última distribuição : **06/09/2023**

Valor da causa: **R\$ 10.000,00**

Processo referência: **0003483-22.2015.8.14.0301**

Assuntos: **Obrigação de Fazer / Não Fazer**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes		Procurador/Terceiro vinculado	
DRY PORT SÃO PAULO S/A (APELANTE)		WALBERT ROCHA TUPINAMBA DE PAULA (ADVOGADO) WENDREO RENAN PINHEIRO PANTOJA (ADVOGADO) MARCO AURELIO FERREIRA LISBOA (ADVOGADO)	
ESTALEIROS PADRE JULIAO LTDA (APELADO)		ALINE SOUZA SERRA (ADVOGADO)	
Documentos			
Id.	Data	Documento	Tipo
18057897	20/02/2024 11:42	<a href="#">Acórdão</a>	Acórdão
17939653	20/02/2024 11:42	<a href="#">Relatório</a>	Relatório
17939654	20/02/2024 11:42	<a href="#">Voto do Magistrado</a>	Voto
17939650	20/02/2024 11:42	<a href="#">Ementa</a>	Ementa

[\[http://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/\]](http://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/)

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**

**APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003483-22.2015.8.14.0301**

APELANTE: DRY PORT SÃO PAULO S/A

APELADO: ESTALEIROS PADRE JULIAO LTDA

**RELATOR(A):** Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

**EMENTA**

**APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003483-22.2015.8.14.0301**

**APELANTE: DRY PORT SÃO PAULO S/A**

**ADVOGADO: RENAN PINHEIRO - OAB/PA 24.178**

**APELADA: ESTALEIROS PADRE JULIÃO LTDA (AMAZON DRY PORT)**

**ADVOGADA: ALINE SOUZA SERRA - OAB/PA 14.415**

**RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO**

**EMENTA**

**APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DO USO DE NOME DE MARCA. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INOCORRÊNCIA. MARCA SUGESTIVA OU EVOCATIVA. MITIGAÇÃO AO USO EXCLUSIVO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.**

1. Nos termos do art. 126 da Lei n. 9.279/96, a marca tem proteção especial, restrita ao segmento de seu ramo de atividade, salvo marca "notoriamente conhecida".
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de mitigar a exclusividade do nome nos casos de marcas comuns, sugestivas ou evocativas, isto é, aquelas que trazem em sua denominação as características do próprio produto ou serviço.
3. Há mitigação quanto à proteção ao uso exclusivo da marca registrada pelo apelante no INPI, por se tratar de marca sugestiva do próprio ramo de sua atividade empresarial (porto seco).
4. **RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.**



Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de **APELAÇÃO CÍVEL**, interposto por **DRY PORT SÃO PAULO S/A**, tendo como apelada **ESTALEIROS PADRE JULIÃO LTDA (AMAZON DRY PORT)**.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em **CONHECER do RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO**, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 06 de fevereiro de 2024.

**ALEX PINHEIRO CENTENO**

**Desembargador Relator**

### RELATÓRIO

**APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003483-22.2015.8.14.0301**

**APELANTE: DRY PORT SÃO PAULO S/A**

**ADVOGADO: RENAN PINHEIRO - OAB/PA 24.178**

**APELADA: ESTALEIROS PADRE JULIÃO LTDA (AMAZON DRY PORT)**

**ADVOGADA: ALINE SOUZA SERRA - OAB/PA 14.415**

**RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO**

### RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de **APELAÇÃO CÍVEL** interposto por **DRY PORT SÃO PAULO S/A**, inconformados com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da **AÇÃO DE ABSTENÇÃO DO USO DE NOME DE MARCA**, julgou improcedente a pretensão autoral, tendo como apelada **ESTALEIROS PADRE JULIÃO LTDA (AMAZON DRY PORT)**.

Em breve síntese da inicial o autor, ora recorrente, alega que requereu e obteve junto ao INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial sob o número 820040495, válida até o ano de 2019 e sob o nº 821473271, válida até o ano de 2023. No entanto, sustenta que a empresa Ré, além de atuar no mesmo ramo da autora, vem se utilizando do nome fantasia "Amazon Dry Port", desrespeitando o direito de propriedade da autora, legalmente previsto.

O feito seguiu a tramitação regular até a prolação da sentença (ID 6811852), que julgou improcedente os pedidos esposados na inicial, conforme segue:

Assim, no que diz respeito às marcas registráveis, é certo que possuem



graus de distintividade diferentes, de modo que, a marca evocativa, sugestiva de determinada qualidade ou finalidade do produto ou serviço, possui um âmbito limitado de proteção, impondo a empresa que optar por uma marca evocativa ter que conviver, dentro da sua área de atuação, com marcas de concorrentes, relativamente semelhantes a sua, que se valem da mesma qualidade do produto quando registram sua marca, tal como no caso em apreço.

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, e, em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Inconformada, a parte autora, **DRY PORT SÃO PAULO S/A**, interpôs recurso de Apelação (ID. 6811853).

Alega a apelante que a marca “Dry Port” não se trata de expressão comum, uma vez que no Brasil o ramo da atividade é conhecido exclusivamente como porto seco, e utilizar a expressão traduzida para o idioma inglês trouxe a apelante a possibilidade de registro e a criação de uma nova marca.

Sustenta que registrou os nomes “Dry Port” e “Dry Port São Paulo” perante o INPI, e que a recorrida possui o mesmo ramo de atuação da apelante, o que pode gerar confusão entre as empresas e seus clientes.

Por fim, pugna pela procedência do recurso para julgar procedente a demanda e determinar que a apelada se abstenha de utilizar a marca “Dry Port”.

Em sede de contrarrazões (ID. 6811855), a recorrida refuta os argumentos apresentados e pugna pelo desprovimento do presente recurso.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

**É o relatório.**

**VOTO**

**VOTO**

## **JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE**

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

## **QUESTÕES PRELIMINARES**

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao mérito.



## MÉRITO

A controvérsia está assentada no suposto abuso de direito por parte da apelada quanto ao uso da marca "Amazon Dry Port", em razão de o recorrente já ter registrado a marca "Dry Port" no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI.

Com efeito, a proteção à propriedade de marcas está prevista na Constituição Federal, que estabelece em seu art. 5º, inciso XXIV, que a "lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País."

No caso, restou regulamentada pela Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96), que "regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial".

Especificamente quanto à marca, eis o que dispõe a norma de regência:

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

Estabelece-se proteção específica às marcas de notório conhecimento, permitindo uma interpretação, a *contrário sensu*, no sentido de que as marcas comuns não possuem a mesma proteção quanto ao seu uso exclusivo.

De igual modo, há mitigação quanto à exclusividade nos casos de marcas descritas pela doutrina como "fracas" (de pouca notoriedade) e as sugestivas ou evocativas, isto é, aquelas que trazem em sua denominação as características do próprio produto ou serviço.

Sobre o tema, preclara é a lição de André Luiz Santa Cruz Ramos, *in verbis*:

Como a marca possui a finalidade de identificar determinado produto ou serviço do empresário, distinguindo-o dos demais, ela deve cumprir de forma eficiente essa função, sob pena de não ser considerada como marca e, conseqüentemente, não poder ser registrada. É por isso que não se admite a exclusividade para registro de marca que configura expressão comum ou genérica, que não sirva para distinguir um produto ou serviço de outros. A marca deve ser, portanto, individualizadora do produto ou serviço que identifica, para que possa distingui-lo dos demais[...]

[...] Da mesma forma, o STJ já decidiu inúmeras vezes que expressões de pouca originalidade ou fraco potencial criativo (marcas sugestivas ou evocativas), bem como expressões que designem o componente principal do produto, não merecem proteção como marca.

(In Direito Empresarial. Volume único. 10a. Ed. Rio de Janeiro. Forense. 2020. Páginas 433/434.)



Nesta senda, de acordo com a doutrina, o Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou entendimento acerca da possibilidade de mitigação da exclusividade do uso da marca comum ou genérica. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. **MARCA. EXPRESSÃO DE USO COMUM. DECISÃO MANTIDA.**

1. **"Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, 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"** ( REsp n. 1.582.179/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/8/2016, DJe 19/8/2016).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.218.140/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 23/5/2019)

RECURSO ESPECIAL. **MARCA. ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZAÇÃO. SINAL SUGESTIVO. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONFUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.**

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a saber se o detentor do domínio [vozesmormons.com.br](http://vozesmormons.com.br) na internet viola o direito de propriedade da marca mormon, registrada pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que marcas fracas, sugestivas 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. Precedentes.

4. No caso, o sinal distintivo não tem ligação direta com a entidade que a registrou, mas remete à própria religião por ela professada e, principalmente, aos seus adeptos, o que caracteriza um sinal meramente sugestivo, devendo a coexistência ser tolerada.

5. Na hipótese, rever o entendimento do Tribunal de origem, que concluiu que a confusão nos fiéis e a concorrência desleal não se caracterizaram, exigiria o reexame de provas, procedimento vedado pela Súmula nº 7/STJ.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.912.519/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. **AÇÃO PARA ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. MARCA EVOCATIVA. EXCLUSIVIDADE MITIGADA. SUFICIÊNCIA DISTINTIVA. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial**



interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Estando devidamente fundamentado o aresto de origem, não há falar em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 3. As marcas evocativas, sugestivas de determinada qualidade ou finalidade do produto ou serviço, têm a regra de exclusividade mitigada. 4. Rever as conclusões do tribunal de origem quanto à suficiência distintiva entre a marca da autora (FRESH) e da ré (ACTIVE FRESH) e à impossibilidade de confusão das marcas ensejaria o reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado a esta Corte, haja vista o disposto na Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1180957 SP 2017/0254466-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019) (Grifei)

Neste sentido, colaciono ainda o entendimento dos Tribunais Pátrios:

**APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. ABSTENÇÃO DO USO DE NOME DE MARCA. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INOCORRÊNCIA. MARCA SUGESTIVA OU EVOCATIVA. MITIGAÇÃO AO USO EXCLUSIVO CONFIGURADA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.** 1. Nos termos do art. 126 da Lei n. 9.279/96, a marca tem proteção especial, restrita ao segmento de seu ramo de atividade, salvo marca ?notoriamente conhecida?. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de mitigar a exclusividade do nome nos casos de marcas comuns, sugestivas ou evocativas, isto é, aquelas que trazem em sua denominação as características do próprio produto ou serviço. 3. **Há mitigação quanto à proteção ao uso exclusivo da marca registrada pelo autor no INPI, por se tratar de marca sugestiva do próprio ramo de sua atividade empresarial (gerenciamento de rifas).** 4. O dano moral advindo do uso indevido da marca estaria condicionado ao reconhecimento da colidência insuperável entre as marcas. Ademais, não dispensaria a demonstração do ataque à esfera do patrimônio imaterial do autor. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-DF 07176817520218070020 1649567, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/12/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/12/2022)

**APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MARCÁRIO. ABSTENÇÃO USO. RESSARCIMENTO CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO À MARCA.** ART. 5.º, XXIX, DA CF E 149, DA LEI 9.279/96. GARANTIA. DIREITOS DA EMPRESA E DOS CONSUMIDORES. ART. 4.º, VI, DO CDC. CARÁTER NÃO ABSOLUTO E RESTRITO. EXCEÇÕES. POSSIBILIDADE. DIFERENÇAS ENTRE AS MARCAS 'BELLO' E 'BELÔ'. COMPROVAÇÃO. CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES. INEXISTÊNCIA. 'MARCA FRACA', DE BAIXA DISTINTIVIDADE, EVOCATIVOS, DESCRITIVOS OU SUGESTIVOS. PALAVRA BELO. DESIGNAÇÃO COMUM PARA BELEZA. REITERAÇÃO NO RAMO DE COSMÉTICOS. MITIGAÇÃO DO REGISTRO NO INPI. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA REITERADA DO STJ. CONVÍVIO SIMULTÂNEO. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A proteção à marca é um direito constitucionalmente assegurado pelo artigo 5.º XXIX, da CF, bem como pelo artigo 149, da Lei 9.279/96. Todavia, não se trata de garantia absoluta ou



irrestrita, comportando exceções e mitigação, a depender do caso concreto. 2. “[...] Para a caracterização da infringência de marca, não é suficiente que se demonstrem a semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades. É necessário que a coexistência das marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, configurando concorrência desleal. Precedentes. 2. A doutrina criou parâmetros para a aplicação do 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 ao caso concreto, listando critérios para a avaliação da possibilidade de confusão de marcas: a) grau de distintividade intrínseca das marcas; b) grau de semelhança das marcas; c) legitimidade e fama do suposto infrator; d) tempo de convivência das marcas no mercado; e) espécie dos produtos em cotejo; f) especialização do público-alvo; e) diluição. [...]”. ( AgRg no REsp 1346089/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015). 3. “[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes. [...]”. (REsp 1819060/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020). 4. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 11ª C.Cível - 0005929-03.2017.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Desembargador Fábio Haick Dalla Vecchia - J. 23.09.2020) (TJ-PR - APL: 00059290320178160194 PR 0005929-03.2017.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Desembargador Fábio Haick Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 23/09/2020, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2020) (Grifei)

No caso em exame, deve ser mitigada a proteção ao uso exclusivo da marca registrada pelo autor no INPI, por se tratar de marca sugestiva do próprio ramo de sua atividade empresarial “porto seco”, sendo apenas traduzida para outro idioma.

À guisa de ilustração, destaque-se a mitigação quanto à exclusividade de marcas sugestivas ou evocativas, em que o radical "BET" é adotado por várias atividades empresariais, cujo objeto são casas de apostas ([bet365 \[https://lance.media-partners.io/goto/bet365/?profile=TopList&subprofile=PartnerPrio\]](https://lance.media-partners.io/goto/bet365/?profile=TopList&subprofile=PartnerPrio), [Betano \[https://lance.media-partners.io/goto/betano/?profile=TopList&subprofile=PartnerPrio\]](https://lance.media-partners.io/goto/betano/?profile=TopList&subprofile=PartnerPrio), [F12 bet \[https://lance.bettercollective.rocks/goto/f12-bet/?profile=TopList&subprofile=PartnerPrio\]](https://lance.bettercollective.rocks/goto/f12-bet/?profile=TopList&subprofile=PartnerPrio), [Sportingbet \[https://lance.bettercollective.rocks/goto/sportingbet/?profile=TopList&subprofile=PartnerPrio\]](https://lance.bettercollective.rocks/goto/sportingbet/?profile=TopList&subprofile=PartnerPrio), [Novibet \[https://lance.media-partners.io/goto/novibet/?profile=TopList&subprofile=PartnerPrio\]](https://lance.media-partners.io/goto/novibet/?profile=TopList&subprofile=PartnerPrio), [Betfair \[https://lance.media-partners.io/goto/betfair/?profile=TopList&subprofile=PartnerPrio\]](https://lance.media-partners.io/goto/betfair/?profile=TopList&subprofile=PartnerPrio), [Betway \[https://lance.bettercollective.rocks/goto/betway/?profile=TopList&subprofile=PartnerPrio\]](https://lance.bettercollective.rocks/goto/betway/?profile=TopList&subprofile=PartnerPrio), [Betmotion \[https://lance.bettercollective.rocks/goto/betmotion/?profile=TopList&subprofile=PartnerPrio\]](https://lance.bettercollective.rocks/goto/betmotion/?profile=TopList&subprofile=PartnerPrio), [1xbet \[https://lance.bettercollective.rocks/goto/1xbet/?profile=TopList&subprofile=PartnerPrio\]](https://lance.bettercollective.rocks/goto/1xbet/?profile=TopList&subprofile=PartnerPrio)), entre outras.

Diante disso, os fundamentos expostos devem levar à improcedência do pedido para se determinar a abstenção na utilização da marca “Dry Port”, uma vez que não se evidencia abuso de direito decorrente de seu uso, mesmo diante da similaridade com a marca do autor.

## DISPOSITIVO

Ante o exposto, **CONHEÇO** dos recursos de apelação e **NEGO-LHES PROVIMENTO**,



mantendo na íntegra a sentença atacada.

É como voto.

Belém, 06 de fevereiro de 2024.

**ALEX PINHEIRO CENTENO**

**Desembargador Relator**

Belém, 16/02/2024



**APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003483-22.2015.8.14.0301**

**APELANTE: DRY PORT SÃO PAULO S/A**

**ADVOGADO: RENAN PINHEIRO - OAB/PA 24.178**

**APELADA: ESTALEIROS PADRE JULIÃO LTDA (AMAZON DRY PORT)**

**ADVOGADA: ALINE SOUZA SERRA - OAB/PA 14.415**

**RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO**

### **RELATÓRIO**

Tratam os presentes autos de recurso de **APELAÇÃO CÍVEL** interposto por **DRY PORT SÃO PAULO S/A**, inconformados com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da **AÇÃO DE ABSTENÇÃO DO USO DE NOME DE MARCA**, julgou improcedente a pretensão autoral, tendo como apelada **ESTALEIROS PADRE JULIÃO LTDA (AMAZON DRY PORT)**.

Em breve síntese da inicial o autor, ora recorrente, alega que requereu e obteve junto ao INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial sob o número 820040495, válida até o ano de 2019 e sob o nº 821473271, válida até o ano de 2023. No entanto, sustenta que a empresa Ré, além de atuar no mesmo ramo da autora, vem se utilizando do nome fantasia "Amazon Dry Port", desrespeitando o direito de propriedade da autora, legalmente previsto.

O feito seguiu a tramitação regular até a prolação da sentença (ID 6811852), que julgou improcedente os pedidos esposados na inicial, conforme segue:

Assim, no que diz respeito às marcas registráveis, é certo que possuem graus de distintividade diferentes, de modo que, a marca evocativa, sugestiva de determinada qualidade ou finalidade do produto ou serviço, possui um âmbito limitado de proteção, impondo a empresa que optar por uma marca evocativa ter que conviver, dentro da sua área de atuação, com marcas de concorrentes, relativamente semelhantes a sua, que se valem da mesma qualidade do produto quando registram sua marca, tal como no caso em apreço.

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e por tudo mais que dos autos consta, **JULGO IMPROCEDENTE** o pedido formulado, e, em consequência, **DECLARO EXTINTO O PROCESSO**, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Inconformada, a parte autora, **DRY PORT SÃO PAULO S/A**, interpôs recurso de Apelação (ID. 6811853).

Alega a apelante que a marca "Dry Port" não se trata de expressão comum, uma vez que no Brasil o ramo da atividade é conhecido exclusivamente como porto seco, e utilizar a expressão traduzida para o idioma inglês trouxe a apelante a possibilidade de registro e a criação de uma nova marca.

Sustenta que registrou os nomes "Dry Port" e "Dry Port São Paulo" perante o INPI, e que a recorrida possui o mesmo ramo de atuação da apelante, o que pode gerar confusão entre as empresas e seus clientes.



Por fim, pugna pela procedência do recurso para julgar procedente a demanda e determinar que a apelada se abstenha de utilizar a marca “Dry Port”.

Em sede de contrarrazões (ID. 6811855), a recorrida refuta os argumentos apresentados e pugna pelo desprovimento do presente recurso.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

**É o relatório.**



## VOTO

### **JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE**

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

### **QUESTÕES PRELIMINARES**

Face a ausência de questões preliminares, atendo-me ao mérito.

### **MÉRITO**

A controvérsia está assentada no suposto abuso de direito por parte da apelada quanto ao uso da marca "Amazon Dry Port", em razão de o recorrente já ter registrado a marca "Dry Port" no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI.

Com efeito, a proteção à propriedade de marcas está prevista na Constituição Federal, que estabelece em seu art. 5º, inciso XXIV, que a "lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País."

No caso, restou regulamentada pela Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96), que "regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial".

Especificamente quanto à marca, eis o que dispõe a norma de regência:

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

Estabelece-se proteção específica às marcas de notório conhecimento, permitindo uma interpretação, a *contrário sensu*, no sentido de que as marcas comuns não possuem a mesma proteção quanto ao seu uso exclusivo.

De igual modo, há mitigação quanto à exclusividade nos casos de marcas descritas pela doutrina como "fracas" (de pouca notoriedade) e as sugestivas ou evocativas, isto é, aquelas que trazem em sua denominação as características do próprio produto ou serviço.

Sobre o tema, preclara é a lição de André Luiz Santa Cruz Ramos, *in verbis*:

Como a marca possui a finalidade de identificar determinado produto ou serviço do empresário, distinguindo-o dos demais, ela deve cumprir de forma eficiente essa função, sob pena de não ser considerada como marca e, conseqüentemente, não poder ser registrada. É por isso que não se admite a



exclusividade para registro de marca que configura expressão comum ou genérica, que não sirva para distinguir um produto ou serviço de outros. A marca deve ser, portanto, individualizadora do produto ou serviço que identifica, para que possa distingui-lo dos demais[...]

[...] Da mesma forma, o STJ já decidiu inúmeras vezes que expressões de pouca originalidade ou fraco potencial criativo (marcas sugestivas ou evocativas), bem como expressões que designem o componente principal do produto, não merecem proteção como marca.

(In Direito Empresarial. Volume único. 10a. Ed. Rio de Janeiro. Forense. 2020. Páginas 433/434.)

Nesta senda, de acordo com a doutrina, o Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou entendimento acerca da possibilidade de mitigação da exclusividade do uso da marca comum ou genérica. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. **MARCA. EXPRESSÃO DE USO COMUM. DECISÃO MANTIDA.**

1. **"Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, 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"** ( REsp n. 1.582.179/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/8/2016, DJe 19/8/2016).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.218.140/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 23/5/2019)

RECURSO ESPECIAL. **MARCA. ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZAÇÃO. SINAL SUGESTIVO. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONFUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.**

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a saber se o detentor do domínio vozescormons.com.br na internet viola o direito de propriedade da marca mormon, registrada pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que marcas fracas, sugestivas 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. Precedentes.

4. No caso, o sinal distintivo não tem ligação direta com a entidade que a registrou, mas remete à própria religião por ela professada e, principalmente, aos seus adeptos, o que caracteriza um sinal meramente sugestivo, devendo a coexistência ser tolerada.

5. Na hipótese, rever o entendimento do Tribunal de origem, que concluiu que a confusão nos fiéis e a concorrência desleal não se caracterizaram, exigiria



o reexame de provas, procedimento vedado pela Súmula nº 7/STJ.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.912.519/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022)

**AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO PARA ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. MARCA EVOCATIVA. EXCLUSIVIDADE MITIGADA. SUFICIÊNCIA DISTINTIVA. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 7/STJ.** 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Estando devidamente fundamentado o aresto de origem, não há falar em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 3. As marcas evocativas, sugestivas de determinada qualidade ou finalidade do produto ou serviço, têm a regra de exclusividade mitigada. 4. Rever as conclusões do tribunal de origem quanto à suficiência distintiva entre a marca da autora (FRESH) e da ré (ACTIVE FRESH) e à impossibilidade de confusão das marcas ensejaria o reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado a esta Corte, haja vista o disposto na Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1180957 SP 2017/0254466-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019) (Grifei)

Neste sentido, colaciono ainda o entendimento dos Tribunais Pátrios:

**APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. ABSTENÇÃO DO USO DE NOME DE MARCA. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INOCORRÊNCIA. MARCA SUGESTIVA OU EVOCATIVA. MITIGAÇÃO AO USO EXCLUSIVO CONFIGURADA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.** 1. Nos termos do art. 126 da Lei n. 9.279/96, a marca tem proteção especial, restrita ao segmento de seu ramo de atividade, salvo marca notoriamente conhecida?. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de mitigar a exclusividade do nome nos casos de marcas comuns, sugestivas ou evocativas, isto é, aquelas que trazem em sua denominação as características do próprio produto ou serviço. 3. **Há mitigação quanto à proteção ao uso exclusivo da marca registrada pelo autor no INPI, por se tratar de marca sugestiva do próprio ramo de sua atividade empresarial (gerenciamento de rifas).** 4. O dano moral advindo do uso indevido da marca estaria condicionado ao reconhecimento da colidência insuperável entre as marcas. Ademais, não dispensaria a demonstração do ataque à esfera do patrimônio imaterial do autor. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-DF 07176817520218070020 1649567, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/12/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/12/2022)

**APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MARCÁRIO. ABSTENÇÃO USO. RESSARCIMENTO CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO À MARCA. ART. 5.º, XXIX, DA CF E 149, DA LEI 9.279/96.**



GARANTIA. DIREITOS DA EMPRESA E DOS CONSUMIDORES. ART. 4.º, VI, DO CDC. CARÁTER NÃO ABSOLUTO E RESTRITO. EXCEÇÕES. POSSIBILIDADE. DIFERENÇAS ENTRE AS MARCAS 'BELLO' E 'BELÔ'. COMPROVAÇÃO. CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES. INEXISTÊNCIA. 'MARCA FRACA', DE BAIXA DISTINTIVIDADE, EVOCATIVOS, DESCRITIVOS OU SUGESTIVOS. PALAVRA BELO. DESIGNAÇÃO COMUM PARA BELEZA. REITERAÇÃO NO RAMO DE COSMÉTICOS. MITIGAÇÃO DO REGISTRO NO INPI. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA REITERADA DO STJ. CONVÍVIO SIMULTÂNEO. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A proteção à marca é um direito constitucionalmente assegurado pelo artigo 5.º XXIX, da CF, bem como pelo artigo 149, da Lei 9.279/96. Todavia, não se trata de garantia absoluta ou irrestrita, comportando exceções e mitigação, a depender do caso concreto. 2. "[...] Para a caracterização da infringência de marca, não é suficiente que se demonstrem a semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades. É necessário que a coexistência das marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, configurando concorrência desleal. Precedentes. 2. A doutrina criou parâmetros para a aplicação do 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 ao caso concreto, listando critérios para a avaliação da possibilidade de confusão de marcas: a) grau de distintividade intrínseca das marcas; b) grau de semelhança das marcas; c) legitimidade e fama do suposto infrator; d) tempo de convivência das marcas no mercado; e) espécie dos produtos em cotejo; f) especialização do público-alvo; e) diluição. [...]". ( AgRg no REsp 1346089/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015). 3. "[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes. [...]". (REsp 1819060/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020). 4. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 11ª C.Cível - 0005929-03.2017.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Desembargador Fábio Haick Dalla Vecchia - J. 23.09.2020) (TJ-PR - APL: 00059290320178160194 PR 0005929-03.2017.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Desembargador Fábio Haick Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 23/09/2020, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2020) (Grifei)

No caso em exame, deve ser mitigada a proteção ao uso exclusivo da marca registrada pelo autor no INPI, por se tratar de marca sugestiva do próprio ramo de sua atividade empresarial "porto seco", sendo apenas traduzida para outro idioma.

À guisa de ilustração, destaque-se a mitigação quanto à exclusividade de marcas sugestivas ou evocativas, em que o radical "BET" é adotado por várias atividades empresariais, cujo objeto são casas de apostas ([bet365 \[https://lance.media-partners.io/goto/bet365/?profile=TopList&subprofile=PartnerPrio\]](https://lance.media-partners.io/goto/bet365/?profile=TopList&subprofile=PartnerPrio), [Betano \[https://lance.media-partners.io/goto/betano/?profile=TopList&subprofile=PartnerPrio\]](https://lance.media-partners.io/goto/betano/?profile=TopList&subprofile=PartnerPrio), [F12 bet \[https://lance.bettercollective.rocks/goto/f12-bet/?profile=TopList&subprofile=PartnerPrio\]](https://lance.bettercollective.rocks/goto/f12-bet/?profile=TopList&subprofile=PartnerPrio), [Sportingbet \[https://lance.bettercollective.rocks/goto/sportingbet/?profile=TopList&subprofile=PartnerPrio\]](https://lance.bettercollective.rocks/goto/sportingbet/?profile=TopList&subprofile=PartnerPrio), [Novibet \[https://lance.media-partners.io/goto/novibet/?profile=TopList&subprofile=PartnerPrio\]](https://lance.media-partners.io/goto/novibet/?profile=TopList&subprofile=PartnerPrio), [Betfair \[https://lance.media-partners.io/goto/betfair/?profile=TopList&subprofile=PartnerPrio\]](https://lance.media-partners.io/goto/betfair/?profile=TopList&subprofile=PartnerPrio), [Betway \[https://lance.bettercollective.rocks/goto/betway/?profile=TopList&subprofile=PartnerPrio\]](https://lance.bettercollective.rocks/goto/betway/?profile=TopList&subprofile=PartnerPrio), [B e t m o t i o n](https://lance.bettercollective.rocks/goto/betway/?profile=TopList&subprofile=PartnerPrio)



<https://lance.bettercollective.rocks/goto/betmotion/?profile=TopList&subprofile=PartnerPrio>],  
[1xbet \[https://lance.bettercollective.rocks/goto/1xbet/?profile=TopList&subprofile=PartnerPrio\]](https://lance.bettercollective.rocks/goto/1xbet/?profile=TopList&subprofile=PartnerPrio)),  
entre outras.

Diante disso, os fundamentos expostos devem levar à improcedência do pedido para se determinar a abstenção na utilização da marca "Dry Port", uma vez que não se evidencia abuso de direito decorrente de seu uso, mesmo diante da similaridade com a marca do autor.

## DISPOSITIVO

Ante o exposto, **CONHEÇO** dos recursos de apelação e **NEGO-LHES PROVIMENTO**, mantendo na íntegra a sentença atacada.

É como voto.

Belém, 06 de fevereiro de 2024.

**ALEX PINHEIRO CENTENO**

**Desembargador Relator**



**APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003483-22.2015.8.14.0301**

**APELANTE: DRY PORT SÃO PAULO S/A**

**ADVOGADO: RENAN PINHEIRO - OAB/PA 24.178**

**APELADA: ESTALEIROS PADRE JULIÃO LTDA (AMAZON DRY PORT)**

**ADVOGADA: ALINE SOUZA SERRA - OAB/PA 14.415**

**RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO**

**EMENTA**

**APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DO USO DE NOME DE MARCA. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INOCORRÊNCIA. MARCA SUGESTIVA OU EVOCATIVA. MITIGAÇÃO AO USO EXCLUSIVO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.**

1. Nos termos do art. 126 da Lei n. 9.279/96, a marca tem proteção especial, restrita ao segmento de seu ramo de atividade, salvo marca "notoriamente conhecida".
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de mitigar a exclusividade do nome nos casos de marcas comuns, sugestivas ou evocativas, isto é, aquelas que trazem em sua denominação as características do próprio produto ou serviço.
3. Há mitigação quanto à proteção ao uso exclusivo da marca registrada pelo apelante no INPI, por se tratar de marca sugestiva do próprio ramo de sua atividade empresarial (porto seco).
4. **RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.**

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de **APELAÇÃO CÍVEL**, interposto por **DRY PORT SÃO PAULO S/A**, tendo como apelada **ESTALEIROS PADRE JULIÃO LTDA (AMAZON DRY PORT)**.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em **CONHECER do RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO**, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 06 de fevereiro de 2024.

**ALEX PINHEIRO CENTENO**

**Desembargador Relator**

