



RT

Nº 70070290424 (Nº CNJ: 0239236-09.2016.8.21.7000)

2016/CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELLECTUAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFLITO ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

1. Trata-se de demanda de abstenção de uso de marca cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, matéria regida pela Lei n.º 9.279/1996.

2. O nome empresarial goza de proteção legal nos termos do expresso no artigo 124 da lei n.º 9.279/1996 e no artigo 8º da Convenção de Paris. Aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se tratando de marca de alto renome ou de marca notoriamente conhecida, devem-se aplicar os Princípios da Territorialidade e da Especificidade.

3. O nome empresarial tem proteção em qualquer segmento de atividade, ainda que somente no âmbito do território estadual, enquanto a marca apresenta apresentação nacional, mas somente no mesmo ramo de atividade ou classe que é enquadra junto ao INPI.

4. Assim, se construiu entendimento de que para haver conflito entre nome empresarial e marca - apto a gerar confusão ou concorrência desleal - imprescindível que os signos estejam convivendo no



RT

Nº 70070290424 (Nº CNJ: 0239236-09.2016.8.21.7000)

2016/CÍVEL

mesmo âmbito territorial e no mesmo ramo de atividade.

5. No caso em tela, embora as partes atuem no mesmo segmento de atividade, verifica-se que o contrato social da ré foi registrado no município de Curitiba, estado do Paraná (fls. 74/75), enquanto o pacto social da autora foi formalizado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul (fls. 14/18).

6. Não houve comprovação pela parte autora da ocorrência dos danos materiais e morais pelo desempenho da ré no mesmo ramo da atividade.

7. Em decorrência do exposto, considerando inexistir prova concreta de que a utilização do nome "Computech" por ambas as partes esteja causando concorrência desleal ou confusão no mercado de consumo local de qualquer um dos estados, entendo que ambas as marcas podem conviver de modo harmônico, devendo ser julgada improcedente, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus provimentos. a demanda.

NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.

APELAÇÃO CÍVEL

SEXTA CÂMARA CÍVEL

Nº 70070290424 (Nº CNJ: 0239236-
09.2016.8.21.7000)

COMARCA DE PORTO ALEGRE



RT

Nº 70070290424 (Nº CNJ: 0239236-09.2016.8.21.7000)

2016/CÍVEL

COMPUTECH TECNOLOGIA LTDA

APELANTE

RUBENS CESAR MION BODACZNY -
ME

APELADO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores **DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA (PRESIDENTE) E DES. NEY WIEDEMANN NETO.**

Porto Alegre, 27 de outubro de 2016.



RT

Nº 70070290424 (Nº CNJ: 0239236-09.2016.8.21.7000)

2016/CÍVEL

DES. RINEZ DA TRINDADE,

Relator.

RELATÓRIO

DES. RINEZ DA TRINDADE (RELATOR)

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por COMPUTECH TECNOLOGIA LTDA em face da sentença que, nos autos da ação indenizatória movida contra CENTRO RUBENS CESAR MION BODACZNY - ME julgou improcedente o feito.

Adoto o relatório da sentença transcrito nas fls. 224/231 ao qual passo a transcrever:

“COMPUTECH TECNOLOGIA LTDA., devidamente qualificada e representada nos presentes autos, ajuíza ação cominatória cumulada com indenizatória contra COMPUTECH INFORMÁTICA, igualmente qualificada. Alega que exerce suas atividades comerciais desde agosto de 1995, tendo como objetivo social a indústria e comércio varejista e atacadista, assistência técnica de



RT

Nº 70070290424 (Nº CNJ: 0239236-09.2016.8.21.7000)

2016/CÍVEL

equipamentos de informática e telecomunicações, representação comercial e cursos e serviços na área de informática e telecomunicações. Diz que utiliza o nome fantasia de Computech, tendo depositado o pedido de registro da marca Computech Tecnologia perante o INPI em 31 de julho de 1996, tendo o registro sido concedido em abril de 1999, nas classes 37 e 44. Diz que em 2010 tomou conhecimento que a ré fazia uso da marca Computech Informática como título de seu estabelecimento comercial e que teria efetuado a notificação da mesma no ano de 2011 para que se abstinhasse de utilizar a aludida marca. Discorre sobre a impossibilidade de convivência pacífica das marcas no mercado, dizendo que pelo disposto no art. 129 da lei 9.279/96 seria detentora do uso exclusivo da marca e que mesmo com a distância geográfica entre as partes, tal poderia ocasionar confusão em sua clientela, prejudicando seus negócios. Afirma que a simples utilização da marca violaria o direito a seu uso exclusivo, configurando concorrência desleal, pois estaria o réu se valendo da credibilidade da autora para alavancar seus ganhos, citando violação ao disposto no art. 195 da lei 9.279/96 e doutrina que entende fomentar sua tese. Discorre sobre o dever da ré em reparar os danos causados em decorrência da depreciação da marca no mercado e pelo seu uso indevido, eis que a marca seria parte integrante do patrimônio da empresa, que foi violado pelo uso indevido pela ré, o que



RT

Nº 70070290424 (Nº CNJ: 0239236-09.2016.8.21.7000)

2016/CÍVEL

ocasionara danos emergentes e morais, citando os artigos 186, 402 e 927, todos do Código Civil, além dos artigos 208 a 210 da lei 9.279/96, bem como jurisprudências que estariam de acordo com o sustentado. Fala sobre o foro competente e pede antecipação de tutela para que a ré se abstenha de utilizar a marca Computech até decisão final no feito. Pede a procedência da ação para que a ré seja impedida de utilizar a marca em comento, e a pagar indenização por perdas e danos, danos emergentes, lucros cessantes e danos morais (fls. 02/12). Juntou procuração (fl. 13) e documentos (fls. 14/31).

Recolhidas as custas iniciais (fls. 32/33), foi postergada a análise da antecipação de tutela e determinada a citação (fl. 34).

Foi determinada a retificação do polo passivo para Rubens Mion Bodaczny-ME (fl. 44).

Citado (fl. 49), veio o réu os autos juntar procuração (fls. 50/52) e contestar o feito (fls. 53/71) onde alega ser empresário individual que iniciou suas atividades no ano de 1997, atuando na área de equipamentos de informática, angariando respeito de seus clientes pelos trabalhos implementados, não possuindo filiais, tendo apenas dois funcionários, não investindo em



RT

Nº 70070290424 (Nº CNJ: 0239236-09.2016.8.21.7000)

2016/CÍVEL

marketing e que seus clientes seriam praticamente os mesmos desde que deu início as suas atividades. Diz que nunca recebeu a notificação extrajudicial noticiada na inicial, dizendo que o AR foi enviado para endereço diverso do seu e recebido pelo porteiro do prédio, que não repassou qualquer informação. Afirma que a classificação nº 44 do INPI, de caráter nacional, teria sido substituída pela classificação internacional, a qual abrangeria outros serviços. Aduz que as partes conviveriam harmoniosamente há 16 anos no mercado e que a atuação do réu estaria limitada apenas ao bairro onde está situado, sem sequer atuar no restante da cidade de Curitiba, muito menos em outras cidades ou estados, citando doutrina e jurisprudência que dariam azo a sua tese, afirmando ser possível a permanência das duas marcas no mercado. Diz que a autora não acostara qualquer documento de ter havido confusão entre seus clientes com o uso da marca e que haveria inúmeras outras empresas no mercado, inclusive com websites registrados que se valeriam da marca Computech e Computec, sem qualquer insurgência da autora quanto a estas, e que tais marcas estariam diluídas no mercado nacional. Diz não estarem evidentes os danos reclamados na inicial, não havendo qualquer ilicitude em sua conduta que justificasse a reparação dos danos, além de não haver comprovação e indicação de tais nos autos. Afirma, também, que não há falar em concorrência desleal,



RT

Nº 70070290424 (Nº CNJ: 0239236-09.2016.8.21.7000)

2016/CÍVEL

haja vista que a ré sequer sabia da existência da autora, tendo as partes convivido harmoniosamente no mercado por 16 anos, não tendo tal conduta causado qualquer lucro ou prejuízo a quaisquer das partes, em especial pela atuação regional de mercado, não se evidenciado a má-fé necessária para a configuração de tal instituto, pedindo a improcedência da ação. Juntou documento (fls. 72/171).

Foi rejeitada a exceção de incompetência, vindo aos autos cópia da decisão e da certidão de trânsito em julgado (fls. 173/175).

Instado a ofertar réplica (fl.172), decorreu in albis o prazo (fls. 177 verso).

Intimadas as partes a dizerem sobre a produção de outras provas, manifestou-se apenas a ré postulando pela oral (fls. 178/179), o que foi acolhido pelo juízo (fl. 180), determinando que as partes acostassem aos autos rol de testemunhas.

Em manifestação, disse a ré que suas testemunhas residiam na cidade de Curitiba, postulando pela substituição da oitiva por declarações juntadas, além de lançar novos argumentos defensivos, dentre eles a preliminar



RT

Nº 70070290424 (Nº CNJ: 0239236-09.2016.8.21.7000)

2016/CÍVEL

de prescrição (fls. 182/210). De tal manifestação, foi dada vista à autora, que afirmou não ser possível a substituição das testemunhas por mera declaração, e que estaria precluso o direito à manifestação (fls. 213/215).

Instada a ré a dizer se mantinha o interesse na produção de prova oral (fl. 216/217), ficou-se inerte (fl. 217 verso), tendo sido a mesma então indeferida (fl. 218), do que foram as partes intimadas, mas não ofertaram recurso ou objeção (fls. 219 e verso).

Novamente intimadas as partes a dizerem se pretendiam a produção de outras provas (fl. 220/221), silenciaram (fls. 221 verso), vindo os autos conclusos para sentença em 04/09/2015.”

A sentença apresentou o seguinte dispositivo:

*“Ante o analisado, julgo **IMPROCEDENTE** o pedido formulado na ação ajuizada por COMPUTECH TECNOLOGIA LTDA. contra RUBENS CESAR MION BODACZNY – ME, nos moldes do art. 269, I, do CPC.*

Sucumbente, arca a demandante com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios aos procuradores da demandada, os quais arbitro em R\$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), ante o trabalho reali-



RT

Nº 70070290424 (Nº CNJ: 0239236-09.2016.8.21.7000)

2016/CÍVEL

zado, a natureza e o tempo de tramitação da demanda, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC.”

Inconformada com a sentença a parte autora interpôs recurso de apelação (fls. 233/243) alegando, em síntese, que o registro da marca assegura exclusividade de seu uso em todo território nacional, uma vez que com a globalização do mercado através do evento da internet os negócios realizados pela empresa podem ultrapassar o âmbito local de onde se situa, bem como não há de se confundir marca com nome de fantasia, levando em consideração pelo juízo *a quo* na sentença. Alegou estar configurados os danos materiais e morais, ao qual requer a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões às fls. 250/256

Distribuídos os autos, vieram-me conclusos a julgamento.

É o relatório.



RT

Nº 70070290424 (Nº CNJ: 0239236-09.2016.8.21.7000)

2016/CÍVEL

Registro, por fim, que tendo em vista a adoção do sistema informatizado, os procedimentos para observância dos ditames dos artigos 549, 551 e 552 do CPC/1973 foram simplificados, mas observados na sua integralidade.

VOTOS

DES. RINEZ DA TRINDADE (RELATOR)

Eminentes Desembargadores.

Conheço do recurso porquanto adequado e tempestivo, encontrando-se, ainda, efetuado o preparo do respectivo recurso interposto (fls. 244/245).

Inexistindo questões prefaciais a serem examinadas passo direto ao exame do mérito.

Trata-se de demanda de abstenção de uso de marca cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, matéria regida pela Lei n.º 9.279/1996.

A sentença prolatada deve ser mantida.



RT

Nº 70070290424 (Nº CNJ: 0239236-09.2016.8.21.7000)

2016/CÍVEL

A empresa autora, Computech Tecnologia Ltda., argumenta uso indevido de sua marca pela requerida, a Computech Informática.

A primeira, atuante no estado do Rio Grande do Sul, detém marca registrada junto ao INPI (fl. 20) e tem como atividades principais, nos termos do contrato social, "a indústria, comércio varejista e atacadista e a assistência técnica de equipamentos para informática e telecomunicações, representações comerciais sob, consultorias, cursos e serviços ligados à área de internet e telecomunicações (fl. 15).

A segunda, proveniente do estado do Paraná, apresenta sua atividade principal como "comércio varejista de máquinas, equipamentos e materiais de informática, manutenção, reparação e instalação de máquinas informática (fl. 75), mas não registrou a marca".



RT

Nº 70070290424 (Nº CNJ: 0239236-09.2016.8.21.7000)

2016/CÍVEL

A lei n.º 9.279/1996, através de seu artigo 129, expressa que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido¹, preceito consignado pela jurisprudência das Câmaras julgadoras do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO MARCÁRIO. Trata-se de ação ordinária que tem por objetivo o impedimento de a demandada continuar utilizando-se da marca BIONUTRI, pois registrada em nome da autora e utilizada pela ré no mesmo segmento alimentar, lesando seu direito marcário e confundindo a clientela. Há pedido reconvenicional no sentido de a ré-reconvinte perseguir indenização por danos materiais e morais. A ação principal foi julgada procedente e improcedente a reconvenção. A marca de produto ou serviço serve para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa. A propriedade marcária se adquire pelo registro validamente expedido pelo órgão federal responsável. (...) DUPLA APELAÇÃO. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA E PROVIDA PARCIALMENTE A APELAÇÃO DA RÉ (Apelação Cível Nº 70028270114, Décima Quarta Câmara Cível,

1 Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.



RT

Nº 70070290424 (Nº CNJ: 0239236-09.2016.8.21.7000)

2016/CÍVEL

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nilton Carpes da Silva, Julgado em 15/12/2011)-grifei-

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELLECTUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS IMATERIAIS. USO INDEVIDO DE MARCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INOCORRÊNCIA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. 1. A propriedade industrial tem proteção constitucional, visando estimular o progresso técnico e científico, considerando o interesse social e econômico do país. A par disso, em vista de uma maior proteção ao autor da criação industrial, bem como a especificação e desenvolvimento da matéria, foi editada a Lei nº 9.279 de 1996, conhecida como Lei de Propriedade Industrial, na qual é limitado o âmbito de atuação da proteção aos direitos relativos à propriedade industrial. 2. A Lei de Propriedade Industrial determina que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, o qual garante ao titular o seu uso exclusivo em todo o território nacional. O mesmo diploma legal estabelece a proteção conferida pelo registro, assegurando ao titular a possibilidade de zelar pela sua integridade material ou reputação. (...) (Apelação Cível Nº 70057653834, Quinta Câmara Cível, Tribunal de



RT

Nº 70070290424 (Nº CNJ: 0239236-09.2016.8.21.7000)

2016/CÍVEL

*Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto,
Julgado em 25/03/2014)*

No caso em tela, a parte autora é única detentora da marca "Computech Tecnologia Ltda." em razão do registro conferido pelo INPI.

A parte ré alega ter constituído sua empresa em data de 13 de outubro de 1997, fazendo prova na folha 73.

No tocante ao assunto em julgamento cabe destacar ao presente caso a incidência dos artigos 124, V, e 129, ambos da Lei de Propriedade Industrial, ao qual transcrevo:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional,



RT

Nº 70070290424 (Nº CNJ: 0239236-09.2016.8.21.7000)

2016/CÍVEL

observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Sobre o disposto no artigo §1º do artigo 129 do diploma de proteção intelectual, é certo que prevê garantia somente à prioridade no registro e não gera abstenção de uso da marca por terceiro, pois inexistente direito exclusivo em razão de não ter sido hipoteticamente deferida a concessão. Assim, eventual usuário de boa-fé poderia ter preferência e/ou impedir o registro igual, desde que observado o liame temporal referido no dispositivo.

Por outro lado, evidente a proteção legal ao nome empresarial, conforme expresso no artigo 124 da lei n.º 9.279/1996 e no artigo 8º da Convenção de Paris [ratificação que se deu pelo Decreto



RT

Nº 70070290424 (Nº CNJ: 0239236-09.2016.8.21.7000)

2016/CÍVEL

75.572/71]², o que nos remete à questão central debatida no feito em sede de recurso trazido pela ora apelante: conflito entre nome comercial e marca registrada.

Atento a isso, curvo-me ao posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça que, na esteira dos julgados colacionados, não se tratando de marca de alto renome ou de marca notoriamente conhecida, aplica os Princípios da Territorialidade e da Especificidade para resolver a questão.

Veja-se:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE ACOLHEU REGISTRO DE MARCA. REPRODUÇÃO DE PARTE DO NOME DE EMPRESA REGISTRADO ANTERIORMENTE. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA À PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL. ART. 124, V, DA LEI 9.279/96. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO. NÃO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA.

2 Art. 8.º O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.



RT

Nº 70070290424 (Nº CNJ: 0239236-09.2016.8.21.7000)

2016/CÍVEL

AUSÊNCIA. 1. Apesar de as formas de proteção ao uso das marcas e do nome de empresa serem diversas, a dupla finalidade que está por trás dessa tutela é a mesma: proteger a marca ou o nome da empresa contra usurpação e evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto. 2. A nova Lei de Propriedade Industrial, ao deixar de lado a linguagem parcimoniosa do art. 65, V, da Lei 5.772/71 - corresponde na lei anterior ao inciso V, do art. 124 da LPI -, marca acentuado avanço, concedendo à colisão entre nome comercial e marca o mesmo tratamento conferido à verificação de colidência entre marcas, em atenção ao princípio constitucional da liberdade concorrencial, que impõe a lealdade nas relações de concorrência. 3. A proteção de denominações ou de nomes civis encontra-se prevista como tópico da legislação marcária (art. 65, V e XII, da Lei nº 5.772/71), pelo que o exame de eventual colidência não pode ser dirimido exclusivamente com base no critério da anterioridade, subordinando-se, ao revés, em atenção à interpretação sistemática, aos preceitos legais condizentes à reprodução ou imitação de marcas, é dizer, aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei nº 5.772/71, consagradores do princípio da especificidade. Precedentes. 4. Disso decorre que, para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode restringir-se à



RT

Nº 70070290424 (Nº CNJ: 0239236-09.2016.8.21.7000)

2016/CÍVEL

análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os dois princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; e (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de "alto renome" (ou "notória", segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. 5. Atualmente a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais. Precedentes. 6. A interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca - que possui proteção nacional -, necessário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional e (ii) que a reprodução ou



RT

Nº 70070290424 (Nº CNJ: 0239236-09.2016.8.21.7000)

2016/CÍVEL

imitação seja "suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos". Não sendo essa, incontestavelmente, a hipótese dos autos, possível a convivência entre o nome empresarial e a marca, cuja colidência foi suscitada. 7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 8. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença proferida pelo juízo do primeiro grau de jurisdição, que denegou a segurança.(REsp 1204488/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 02/03/2011).

Observadas estas disposições, importante consignar que o nome empresarial tem proteção em qualquer segmento de atividade, ainda que somente no âmbito do território estadual, enquanto a marca apresenta apresentação nacional, mas somente no mesmo ramo de atividade ou classe de produtos/ serviços.

Assim, se construiu entendimento de que para haver conflito entre nome empresarial e marca - apto a gerar confusão ou concorrência



RT

Nº 70070290424 (Nº CNJ: 0239236-09.2016.8.21.7000)

2016/CÍVEL

desleal - imprescindível que os signos estejam convivendo no mesmo âmbito territorial e no mesmo ramo de atividade.

No caso em tela, embora as partes atuem no mesmo segmento de atividade, verifica-se que o contrato social da ré foi registrado no município de Curitiba, estado do Paraná (fls. 74/75), enquanto o pacto social da autora foi formalizado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul (fls. 14/18).

Em decorrência do exposto, considerando inexistir prova concreta de que a utilização do nome "Computech" por ambas as partes esteja causando concorrência desleal ou confusão no mercado de consumo local de qualquer um dos estados, entendo que ambas as marcas podem conviver de modo harmônico, inexistindo impeditivo legal nesse sentido.

Em consoante pensamento:

DIREITO COMERCIAL. COLIDÊNCIA DE NOME EMPRESARIAL COM MARCA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA DE AMBOS OS INSTITUTOS. RECURSO PROVIDO. 1. PRELIMINARES. É pressuposto de



RT

Nº 70070290424 (Nº CNJ: 0239236-09.2016.8.21.7000)

2016/CÍVEL

validade do ato citatório que a carta seja encaminhada ao endereço onde se encontra o estabelecimento da ré, sendo desnecessário o recebimento por pessoa com poderes de representação ou gerência. Exceção de incompetência transitada em julgado. Matéria preclusa. A revelia não gera a automática procedência da pretensão deduzida em Juízo. Dever de a parte autora trazer aos autos prova dos fatos constitutivos do seu direito. 2. MÉRITO. Nome empresarial e marca são institutos diversos. O nome identifica produtos e serviços; a marca o empresário ou a sociedade empresarial. A marca, uma vez feito o registro junto ao INPI, tem proteção nacional; já o nome comercial tem proteção restrita à unidade federativa onde foi efetivado o registro na junta comercial. O posterior registro de marca WJW, signo idêntico à parte do nome empresarial de empresa diversa, anteriormente registrada, não afasta a tutela que o ordenamento deve dar ao nome comercial. Possibilidade de convivência pacífica entre os dois institutos. Sentença de procedência reformada. AFASTARAM AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70040282360, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 25/10/2012)



RT

Nº 70070290424 (Nº CNJ: 0239236-09.2016.8.21.7000)

2016/CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA E NOME COMERCIAL. MARCA. USO EXCLUSIVO. NECESSIDADE DE REGISTRO JUNTO AO INPI. CONFLITO ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. Competência deste Órgão Fracionário para julgamento do recurso, pois sua distribuição é anterior à Resolução 02/2012, que alterou a competência. Interesse recursal demonstrado, na medida em que a recorrente ataca a sentença, diretamente no que lhe foi desfavorável. Preliminar contrarrecursal rejeitada. O uso exclusivo da marca depende de prévio registro junto ao INPI. Art. 129, da Lei 9.279/96. Precedentes jurisprudenciais. A anterioridade do uso da marca garante prioridade de registro, nos termos do §1º do artigo 129 da LPI, mas não de exclusividade no uso da mesma. Conflito entre nome comercial e marca. Observância dos Princípios da Territorialidade e da Especialidade. Entendimento do STJ. Embora as empresas atuem no mesmo ramo de atividade, inexistente prova de que a ré atue no mesmo âmbito



RT

Nº 70070290424 (Nº CNJ: 0239236-09.2016.8.21.7000)

2016/CÍVEL

territorial da parte autora, que teve seu nome comercial (Starluz) registrado, perante a Junta Comercial, antes mesmo de a ré ser constituída e começar a utilizar o sinal distintivo como marca, ainda que não registrada. Possibilidade de convivência harmônica. Abstenção de uso não reconhecida. Indenização indevida. O Julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos e artigos de lei invocados pela parte, quando suficientemente resolvida a questão, juridicamente fundamentada. Prequestionamento descabido. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70038147948, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 17/07/2014)

Não houve comprovação pela parte autora da ocorrência dos danos materiais e morais pelo desempenho da ré no mesmo ramo da atividade.

Por fim, consigno não ser necessária a abordagem de todos os dispositivos legais invocados para exame da matéria posta em debate, motivo pelo qual, com a finalidade de evitar embargos declaratórios,



RT

Nº 70070290424 (Nº CNJ: 0239236-09.2016.8.21.7000)

2016/CÍVEL

considero-os prequestionados, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Feitas estas considerações, diante da possibilidade de ambas as marcas conviverem harmoniosamente, bem como não restar comprovado qualquer agir ilícito e dano decorrente, voto no sentido de negar provimento ao apelo, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus provimentos.

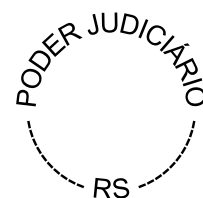
DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA (PRESIDENTE) - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. NEY WIEDEMANN NETO - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA - Presidente - Apelação Cível nº 70070290424, Comarca de Porto Alegre: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO"



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



RT

Nº 70070290424 (Nº CNJ: 0239236-09.2016.8.21.7000)

2016/CÍVEL

Julgador(a) de 1º Grau: CLAUDIA MARIA HARDT