



COMARCA DE PORTO ALEGRE
19ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
Rua Manoelito de Ornellas, 50

Processo nº: 001/1.11.0228016-0 (CNJ:0290937-30.2011.8.21.0001)
Natureza: Ordinária - Outros
Autor: Computech Tecnologia Ltda
Réu: Rubens César Mion Bodaczny - ME
Juiz Prolator: Juíza de Direito - Dra. Cláudia Maria Hardt
Data: 13/10/2015

Vistos etc.

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 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 ocasionaria 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 *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. Afirmar 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. Afirmar, também, que não há falar em concorrência desleal, 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 par-



tes, 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 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.

É O RELATO.

PASSO A DECIDIR.

Versa a presente demanda sobre o uso indevido de marca registrada pela autora e sobre os danos decorrentes de tal conduta.

Inicialmente, em relação à preliminar invocada à fl. 183/185, em que pese se tratar de matéria destinada à contestação, não resta operada a



preclusão, haja vista que a matéria invocada é de ordem pública, podendo ser apreciada inclusive de ofício e a qualquer tempo, conforme disciplina do art. 193 do Código Civil.

No entanto, merece ser afastada a referida alegação, eis que o objeto da lide versa sobre o uso indevido de marca, a qual persiste em utilização até os dias atuais, prolongando-se o termo *a quo* para o cômputo da prescrição. Isto em razão de que a marco para contagem do prazo prescricional surge com o início da pretensão, após a violação do direito, conforme disciplina contida no art. 189 do Código Civil.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. ABSTENÇÃO DE USO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MARCA INSUL FILM. Estabelece o art. 193, do CC, que a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, de forma que, não obstante não tenha sido ventilada em primeiro grau de jurisdição, pode ser conhecida em sede de apelação, pelo Tribunal. O prazo prescricional em demandas relacionadas ao direito marcário, seja de reparação de dano ou abstenção de uso indevido de marca, é de 5 anos, ex vi legis do artigo 225, da Lei nº 9.279/96. **E, em se tratando de uso contínuo e ininterrupto de marca, o termo inicial da prescrição nasce a cada dia em que o direito é violado, conforme estabelece o art. 189, do CC,** pelo que somente as violações



ocorridas dentro do prazo de cinco anos até o ajuizamento da ação, é que poderão dar azo à pretensão exposta na inicial, restando prescritas as demais. (...). ACOLHERAM, EM PARTE, A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL E, NO MÉRITO, DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70028921138, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 17/07/2014)

O que estaria prescrito no caso concreto, portanto, seriam eventuais danos ocorrentes em períodos pretéritos ao prazo de cinco anos a anteceder o ajuizamento da ação, o que será objeto de análise ao longo da presente sentença, já que os danos não foram especificados na inicial.

Afasta-se, portanto, ao menos parcialmente, a preliminar invocada.

Incontroverso nos autos que ambas as partes utilizam em suas atividades comerciais a expressão "*Computech*", estando a autora sediada na cidade de Porto Alegre/RS e a ré na de Curitiba/PR.

Restou comprovado nos autos pelo documento de fl. 20 que a autora é detentora da marca "*Computech*", que conforme consulta efetuada no site do Instituto Nacional de Propriedade intelectual – INPI, possui



registro

válido

até

06/04/2019

(<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=940961> – consulta em 23/09/2015).

A ré não nega tal fato nem oferta qualquer prova de que seria usuária da marca em períodos anteriores à autora, fazendo que sobre este ponto incida o disposto no art. 129 da lei 9.279/06

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.

Com base no princípio da anterioridade, que é um dos vetores da lei 9.276/06, não haveria de se questionar sobre a titularidade e uso exclusivo da marca registrada pela autora.

Além disto, a marca objeto desta lide não se trata de de alto renome, nem marca notoriamente conhecida, disciplinadas pelos artigos 125 e 126 da lei 9.276/06.

Em razão disto, para que se possa corretamente analisar o



direito ao uso exclusivo da marca registrada pela autora e sua colisão com o nome empresarial utilizado pela ré, deve ser analisados em conjunto o princípio da anterioridade e os da territorialidade e da especificidade.

Sobre o princípio da territorialidade, em que pese o registro da marca ser de âmbito nacional, da mesma forma não ocorre com o nome empresarial, cuja proteção é limitada ao âmbito de atuação da junta comercial do estado em que foi registrada, nos termos do art. 1.166 do Código Civil:

Art. 1.166. A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado.

No caso concreto, a publicização do registro da marca se deu apenas quando do efetivo registro no INPI, ocorrido em 06/04/1999 (fl. 20), momento no qual o nome empresarial do réu já estava registrado perante a Junta Comercial do estado do Paraná (fl. 74), lavrado em 13/10/1997.

Quando do início de suas atividades, o réu não tinha como ter qualquer conhecimento sobre a marca que, naquele momento, apenas havia sido depositada perante o INPI.



Tanto a marca como o nome empresarial gozam de mesmo nível de proteção, prevista no art. 5º, XXXIX, da CRFB:

*XXIX - 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;***

Ou seja, tanto a autora goza de proteção quanto a marca registrada em 1999 (art. 129 da LPI), quanto o réu usufrui da mesma proteção a contar do registro na Junta Comercial do Paraná (art. 1.166 do CC), sendo que ambas são reguardadas pelo disposto no inciso XXIX da CRFB.

Portanto, compete a análise de se o uso do nome comercial por um litigante afeta, de fato, a marca registrada pelo outro.

A autora atua no estado do Rio Grande do Sul, que, por consulta em seu *site* na internet (<http://www.computech.com.br> – acessado em 23/09/2015), vislumbra-se a atuação na instalação de redes de *internet* e



telefonía, hospedagens de *sítes* etc, em regra serviços destinados a instalação e manutenção de redes corporativas e domiciliares.

Já em consulta ao *site* da ré (<http://lojacomputech.com.br/> - acessado em 23/09/2015), verifica-se que se trata de uma pequena empresa de prestação de serviços em informática, tais como conserto de equipamentos e comércio de algumas peças e equipamentos, fazendo clara menção que sua atuação é exclusiva em Curitiba/PR.

Em nenhum dos *sítes* há menção a qualquer atuação além da sede de instalação, ou seja, pelas provas produzidas e pelas informações obtidas, a autora atua exclusivamente no Rio Grande do Sul e a ré apenas na cidade de Curitiba/PR.

Em suma, com base no princípio da territorialidade, não há qualquer colisão entre o uso da marca pela autora e do nome empresarial pela ré, tratando-se de empresas bem distintas, situação incapaz, ao que se percebe, de causar qualquer confusão entre possíveis clientes.

Não se vislumbra, inclusive, sequer violação ao princípio da



especialidade, pois ao passo que a autora atua na instalação de redes, a ré é mera prestadora de pequenos serviços, consertos em equipamentos de informática. Tais informações restaram claras em visita ao *site* das partes, sendo o da ré de pouquíssimas informações.

Ainda, registra-se que no caso concreto a colisão entre a marca e o nome empresarial é meramente escrita, já que os símbolos e a própria extensão do nome são divergentes e sequer se parecem, sendo incapazes de causar qualquer confusão.

Assim, como a marca reclamada pela autora e o nome empresarial utilizado pela ré NÃO são notoriamente conhecidos, muito menos de alto renome, bem como pelo fato de que quando do registro do nome empresarial pela ré ainda não existia o registro da marca da autora, além de que a atuação das partes é regionalizada, sem abrangência nacional, portanto, inexistindo outrossim qualquer anotação de registro da marca utilizada pela autora nas demais Juntas Comerciais onde eventualmente possua interesse de atuar, deve ser resolvido o caso em tela com a aplicação do princípio da territorialidade, o que afasta a colisão entre o uso da marca e o nome empresarial, eis que não se vislumbra qualquer



confusão entre a atuação das duas empresas, sendo a mera indicação do nome fantasia *Computech*, no estado do Paraná, pela ré, incapaz de causar qualquer prejuízo ou confusão a marca *Computech* utilizada pela autora no estado do Rio Grande do Sul.

Neste sentido, aliás, é a pacífica jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ, conforme arestos que ora colaciono:

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. 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 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 imitação seja "susceptível 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 n.º 1204488/RS, STJ, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Julgado em 22/02/2011, Dje 02/03/2011)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME COMERCIAL. MARCAS MISTAS. PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E ESPECIFICIDADE/ESPECIALIDADE. CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS - CUP.

1. Não se verifica a alegada violação do art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

2. Não há ilegitimidade passiva do Instituto Nacional de Propriedade Industrial-INPI em ação ordinária que busca invalidar decisão administrativa proferida pela autarquia federal no exercício de sua competência de análise de pedidos de registro marcário, sua concessão e declaração administrativa de nulidade.

3. A tutela ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de competência da junta comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional desde que seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas comerciais. Por sua vez, a proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129, caput, e § 1º da Lei n. 9.279/1996. (REsp 1190341/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 28/02/2014 e Resp 899.839/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 01/10/2010).



4. O entendimento desta Corte é no sentido de que eventual colidência entre nome empresarial e marca não é resolvido tão somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levado em conta ainda os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como o da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço. (REsp

1359666/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 10/06/2013).

5. No caso concreto, equivoca-se o Tribunal de origem ao afirmar que deve ser dada prioridade ao nome empresarial em detrimento da marca, se o arquivamento na junta comercial ocorreu antes do depósito desta no INPI. Para que a reprodução ou imitação de nome empresarial de terceiro constitua óbice a registro de marca, à luz do princípio da territorialidade, faz-se necessário que a proteção ao nome empresarial não goze de tutela restrita a um Estado, mas detenha a exclusividade sobre o uso em todo o território nacional. Porém, é incontroverso da moldura fática que o registro dos atos constitutivos da autora foi feito apenas na Junta Comercial de Blumenau/SC.

6. A Convenção da União de Paris de 1883 - CUP deu origem ao sistema internacional de propriedade industrial com o objetivo de harmonizar o sistema protetivo relativo ao tema nos países signatários, do qual faz parte o Brasil (). É verdade que o art. 8º da dita Convenção estabelece que "O nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio." Não obstante, o escopo desse dispositivo é assegurar a proteção do nome empresarial de determinada sociedade em país diverso do de sua origem, que seja signatário da CUP, e não em seu país natal, onde deve-se atentar às leis locais.

7. O artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial veda o registro de marca que reproduza outra preexistente, ainda que em parte e com acréscimo "suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia". Sob o enfoque pelo ângulo do direito marcário, a possibilidade de confusão e/ou associação entre



as marcas é notória, por possuírem identidade fonética e escrita quanto ao elemento nominativo e ambas se destinarem ao segmento mercadológico médico. Assim, é inviável admitir a coexistência de tais marcas.

8. Ainda que não tivesse sido reconhecido o direito de precedência do registro n. 816805776 para a marca mista MULTIMED, ao contrário do que sugere o Tribunal a quo, não seria possível concluir pela nulidade deste. Isso porque tal registro foi concedido em 1994, não sofrendo nenhuma impugnação por parte da autora, seja administrativamente no prazo de seis meses (art. 101 da Lei n. 5.772/1971, correspondente ao atual 169 da Lei n. 9.279/1996), seja judicialmente no prazo de 5 anos, nos termos do art. 174 da Lei n.9.279/1996. Desse modo, está preclusa a possibilidade de questionar tal registro por meio de processo administrativo de nulidade, bem como por meio de ação de nulidade de registro. Este só poderá ser impugnado por meio de processo administrativo de caducidade e se preenchidos os requisitos legais, nos termos da Lei da Propriedade Industrial.

9. A desconstituição do registro por ação própria é necessária para que possa ser afastada a garantia da exclusividade em todo o território nacional. (REsp 325158/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2006, DJ 09/10/2006, p. 284 e Resp 1189022/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 02/04/2014).

10. No decorrer de processo administrativo de nulidade já instaurado, afigura-se temerária a conduta do titular de marca registrada que firma contrato de licenciamento com terceiro, tanto mais se não informar este acerca do óbice sofrido pelo registro marcário. Não há nexo de causalidade entre decisão proferida pelo INPI de concessão do registro marcário, posteriormente invalidada por meio de regular processo administrativo, e a desistência de terceiro em prosseguir com o licenciamento desta marca, ao tomar conhecimento de que a sua titular respondia ao referido processo administrativo de nulidade.

11. Recurso especial provido.

(REsp n.º 1184867/SC, STJ, Quarta Turma, Relator Ministro Luis



Felipe Salomão, julgado em 15/05/2014, Dje 06/06/2014).

No mesmo sentido tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. CONFLITO ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. 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. 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. **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 mesmo âmbito territorial e no mesmo ramo de atividade.** Na espécie, percebe-se que as marcas [uma registrada e outra com pedido de registro], conforme documentos juntados, diferem em muito, seja na cor, fonte, formação ou outro elemento constitutivo. A marca que a ré pretende registrar é composta pelas palavras "BH Restaurante Chapão Hotel Bharranco", enquanto a autora utilizara a marca "Barranco apenas", sendo evidente vários sinais diferenciadores na comparação entre ambas. Além disso, eventual confusão entre marcas deve ser analisada na sua totalidade, devendo-se observar outros fatores, tais como localização, nicho de atuação e/ou a existência de confusão entre



os consumidores. Em decorrência do exposto, observada a inexistência de prova concreta de que o nome empresarial da ré esteja causando concorrência desleal ou confusão no mercado de consumo local do estado, que o ramo de atuação da ré, além do alimentício, é o hoteleiro, e que a localização da empresa é em Rondinha, Município distante 340km de Porto Alegre, entendo que ambos os signos podem conviver de modo harmônico. Improcedência da demanda mantida. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70062815535, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 27/08/2015)

APELAÇÃO CIVEL. 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 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)

Portanto, não havendo colisão entre o uso do nome empresarial e da marca, ambos legal e constitucionalmente protegidos, não há falar qualquer abstenção do réu em utilizar no nome fantasia atribuído a sua empresa, improcedendo, por consequência, os pedidos de reparação de danos formulados.

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO



Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Transitada em julgado, pagas eventuais custas pendentes, inexistindo manifestação dos litigantes, em 15 dias, baixe-se e archive-se, com as diligências de estilo.

Porto Alegre, 13 de outubro de 2015.

Cláudia Maria Hardt
Juíza de Direito