



COMARCA DE SÃO BORJA
3ª VARA CÍVEL
Rua Aparicio Mariense, 1773

Processo nº: 030/1.13.0001721-0 (CNJ:.0005490-97.2013.8.21.0030)
Natureza: Cominatória
Autor: Almanara Restaurantes e Lanchonetes Ltda
Réu: Hotel Alawi Ltda
Juiz Prolator: Juiz de Direito - Dr. Frederico Menegaz Conrado
Data: 11/08/2015

Vistos etc.

I – RELATÓRIO

ALMANARA RESTAURANTES E LANCHONETES LTDA ajuizou ação cominatória em face de **HOTEL ALAWI LTDA**, ambos qualificados na inicial. Relatou: (I) que é uma sociedade tradicional que, desde 1950, explora um dos primeiros restaurantes do país especializado na culinária árabe, o "Almanara"; (II) que é proprietária da marca "Almanara" perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, o que lhe garante o direito exclusivo de uso em todo o território nacional, no seu ramo de atividade econômica, que compreende restaurantes, bares, lanchonetes, hotéis e outros correlatos; (III) que tomou conhecimento de que a ré decidiu adotar em sua razão social (nome empresarial) e título de estabelecimento a marca registrada "Almanara" para o mesmo ramo de atividade e que, ao se intitular "Hotel Al-manara", a requerida violou seu direito, em razão de ser detentora única e exclusiva da marca "Almanara", incorrendo em ilícito civil e inclusive penal; (IV) que tal fato vem lhe causando diversos transtornos e pondo seriamente em risco seu projeto de crescimento nacional, pois confunde o mercado, o que implica em concorrência desleal; (V) que a ré, com isso, capta clientela por via transversa, induzindo o consumidor em erro e comprometendo a possibilidade de expansão da rede de restaurantes, que tem, no nome "Almanara", um forte e inestimável componente; (VI) que notificou a requerida a se abster de usar a marca "Almanara" nos ramos em que esse uso lhe é restrito, conferindo-lhe prazo razoável para se manifestar



de modo a evitar demanda judicial, e que a demandada nada fez e continua utilizando indevidamente o nome "Almanara" em seu negócio. Sustentou o direito de proteção a sua marca, que foi devidamente registrada, com base no art. 5º, XXIX da Constituição Federal, na Lei de propriedade Industrial, nº 9.279/96, e na jurisprudência, arguindo que a existência de dois negócios de natureza similar viola o princípio da especificidade que vigora no direito marcário. Pediu a condenação da ré para que esta se abstenha de usar a marca "Almanara", sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00. Requeru a condenação da ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios e a produção de prova pericial, documental e oral. Acostou documentos (fls. 15/130 e 133/138).

Citada, a ré apresentou contestação (fl. 146/153). Afirmou que é uma empresa que atua apenas no ramo hoteleiro, que sua atividade é apenas aquela identificada pelo código 55.10-8-01 – HOTÉIS e que não desenvolve nenhuma atividade de restaurante, nem de lanchonete, limitando-se, no que diz respeito a refeições, servir café aos seus hóspedes em local apropriado, não aberto ao público, e cujo valor está incluído na diária da hospedagem. Sustentou que, em que pese a existência de previsão de direito exclusivo de uso de uma marca registrada pelo seu respectivo proprietário, não se trata de um direito exclusivo e que apenas as marcas de "alto renome" e "notoriamente conhecidas" gozam de proteção especial. Referiu que não há nenhuma semelhança entre os elementos estéticos que identificam cada negócio e que atua apenas e tão somente no ramo hoteleiro. Aduziu que a autora não faz prova de alguma similitude nos negócios de ambas bem como que não há possibilidade de confusão ou associação da marca da autora com seu nome fantasia, seja pelos ramos de atividade, seja pelas praças de atuação. Postulou a improcedência do pedido. Juntou documentos (fls. 154/155).

Houve réplica (fls. 157/167).

Juntados documentos pela parte autora (fls. 168/344).

Intimadas as partes acerca do interesse na produção de outras



provas (fl. 345). A parte autora postulou a produção de prova documental suplementar (fls. 353/354). A requerida postulou a designação de audiência de instrução e julgamento (fl. 355).

Realizada a audiência, onde foi ouvida uma testemunha (fls. 367/368).

A demandada juntou documentos acerca da existência de pessoa jurídica diversa que desenvolve a atividade de restaurante e que foi mencionada nos depoimentos testemunhais (fls. 370/371).

A autora impugnou a prova testemunhal da requerida (fls. 381/395).

Ouvida uma testemunha através de precatória (fl. 407).

A parte autora se manifestou acerca do termo de degravação (fls. 420/427).

Intimadas as partes acerca do interesse na produção de outras provas, a parte autora postulou pelo prosseguimento do feito (fl. 430).

Encerrada a instrução e apresentados os memoriais.

Vieram os autos conclusos para sentença.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de Ação Cominatória através da qual pretende a autora seja a ré compelida a se abster de utilizar a marca "Almanara".

Na situação, consta embate acerca do direito do uso do nome "Al-Manara" pela demandada, tendo em vista que tal nome possui sonoridade idêntica à marca de propriedade da autora "Almanara" registrada na classe de restaurantes, bares, lanchonetes, hotéis e assemelhados.

O artigo 129 da Lei 9.278/96 dispõe que os direitos de



propriedade e de uso exclusivo de marca decorrem de seu registro válido no INPI:

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

Mesmo não estando presentes aos autos o primeiro certificado de registro de marca concedido à parte autora, pode-se perceber, através dos documentos juntados, que desde o ano de 1976 (fl. 138) a empresa requerente possuía a concessão do registro da marca, restando claro, portanto, que há mais de 30 anos a autora possui propriedade e uso exclusivo da marca "Almanara".

Desta forma, não há como ser questionado o direito que possui a parte autora de proteção a sua marca, devidamente registrada no INPI.

Aduz a requerida, todavia, que a marca por ela utilizada possui características distintas daquela pertencente à autora, sendo plenamente distinguível pelo consumidor.

Cabe referir que marca e nome comercial são expressões de diverso significado. Enquanto o último destina-se à identificação da empresa, a primeira identifica um produto. E, o que interessa na lide posta em julgamento, é a regulamentação do uso da marca.

Conforme dito anteriormente, a autora é a detentora da titularidade da marca "Almanara" junto ao INPI, na forma mista, registrada sob o nº. 60909215000151.

É verdade, ainda, que a expressão "Almanara" se volta à publicidade da empresa da parte autora, no que se refere a restaurante e à utilização da marca por pessoa diversa e não autorizada ofende ao direito de proteção da marca.



Ademais, mesmo que a ré tenha tentado abster tal informação durante a tramitação do feito, afirmando que atua somente no ramo hoteleiro, é de conhecimento notório da população de São Borja que ao lado do hotel requerido há um restaurante de mesmo nome comercial, e cuja publicidade ocorre de forma conjunta, fazendo crer ser um único empreendimento, muito embora tenham aportado provas de que são razões sociais diversas. Assim, resta evidente que há a utilização do nome "Al-Manara" também no mesmo ramo da empresa autora.

O documento da fl. 445 demonstra que as características das empresas são diversas no que se refere a cor e nomenclaturas, mas ambas dispõem do uso da fonética "Almanara", sendo esta apenas a tênue diferença entre as empresas, já que o âmbito de atuação é específico no empreendimento quanto ao restaurante.

A identidade quanto à área de atuação impõe, efetivamente, a singularidade da marca nominativa, considerando-se a relação com os consumidores em geral.

A proteção da marca registrada se estende aos produtos e serviços afins aos identificados por ela; e não apenas ao exato produto.

Nesse sentido, o art. 124, XIX, da Lei 9.279/96:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; (...)

A requerida utiliza a marca "Al-Manara" para desenvolver atividades afins, o que é vedado pela legislação referida. Ainda que existisse singular diferença entre as empresas, há evidente confusão entre os serviços.



Apesar da argumentação da parte ré quanto à praça de atuação ser diversa, em razão de a parte autora atuar somente em São Paulo e em Campinas e a requerida possuir hotel em São Borja, não há como ser dada guarida as suas alegações, uma vez que o registro da marca garante o uso exclusivo pela parte autora em todo o território brasileiro, ainda que anteriormente também utilizado pela requerida.

Consigno que o registro da marca se extingue: a) pela expiração do prazo (neste caso é de 10 anos), quando não ocorrer prorrogação; b) pela renúncia; c) pela caducidade; e d) pela anulação administrativa ou judicial, conforme preceitua o art. 142 da Lei de Propriedade Industrial. Contudo, nenhuma dessas situações se apresenta no caso em análise.

Segundo entendimento do STJ, *para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX). (...)* (REsp 949.514/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 04.10.2007, DJ 22.10.2007 p. 271(sem grifos no original).

A similaridade fonética, da mesma forma, está aliada à semelhança de ortografia, fazendo com que o uso da marca pela requerida remeta à imagem da autora, máxime considerando que se trata de atividades com finalidade afins, principalmente no tocante à publicidade efetuada no próprio sítio eletrônico da requerida, onde esta e o restaurante de mesmo nome aparecem como sendo apenas uma empresa.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. ATIVIDADES AFINS. PROTEÇÃO DA MARCA REGISTRADA. Embora não exista perfeita identidade entre as atuações das empresas litigantes, mas configurando-se



a atuação em atividades afins, consistente na promoção de eventos de entretenimento, o que é capaz de gerar confusão no segmento de mercado em que atuam, é de se proteger o uso da marca previamente registrada pela autora, devendo a ré se abster do uso da marca similar em qualquer forma de identificação da empresa. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70029173564, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/09/2009).

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEMELHANÇA DE DENOMINAÇÃO. ACRÉSCIMO DE PREDICADO. CONFUSÃO. CONTRAFAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL CONFIGURADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO EXPERIMENTADO. 1- Grafia idêntica x Acréscimo de predicado ¿- Contrafação: Em que pese a aposição de predicado ao patronímico da marca original, a similitude gráfica e fonética, conjugada com a identidade do consumidor destinatário do produto, promove inquestionável confusão com a marca registrada pela autora, porquanto desperta no consumidor a falsa idéia de estar adquirindo produto de renome e prestígio nacional. 2- Concorrência Desleal: Com esteio no art. 195 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), configura-se a concorrência desleal na hipótese de imitação de marca, passível de suscitar confusão ao consumidor. Hipótese diagnosticada no caso em apreço. 3- Danos Materiais e Morais: Incabível a condenação da ré em danos materiais e morais derivados da coexistência de marcas semelhantes, se não comprovada a existência de prejuízo experimentado pela autora. Inteligência do art. 333 do CPC. Deram parcial provimento aos apelos da autora e da ré. (Apelação Cível Nº 70022785067, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 26/11/2008)



Portanto, a conclusão é que a requerida está utilizando indevidamente da marca "Almanara" em desatento à exclusividade da parte autora conforme demonstrado pelo registro no INPI.

Frise-se que, apesar da distância e da improbabilidade de confusão entre os consumidores, quer pelo tipo de serviço prestado, quer pelo próprio logotipo das empresas, quem efetivamente detém a propriedade da marca "Almanara" é a autora.

Nesse sentido, a autora deverá ter seu direito resguardado, principalmente tendo em vista que apresenta pretensões de expansão, com possibilidades de abertura de franquias em outros estados do Brasil, conforme se verifica dos documentos de folhas 76 a 102 dos autos.

No que tange à alegada concorrência desleal, no momento, não se verifica sua ocorrência, visto que, a empresa autora não comprovou possuir franquias ou estabelecimentos no Estado do Rio Grande do Sul. Contudo, o registro da marca no INPI com lastro na Lei 9.279/96, ampara seu direito de resguardar o nome "Almanara" para a expansão de seu negócio, e lhe garante a exclusividade de uso, de modo a coibir qualquer concorrência desleal que possa ocorrer.

Quanto à eventual crime de concorrência desleal aventado pela autora, não pode ser analisado nesse processo e deverá ser apurado na esfera criminal, se for o caso.

Desta feita, configurado o uso indevido da marca "Almanara" pela parte requerida, ensejando afronta as disposições da Lei 9.279/96, é imperiosa a procedência da ação.

III – DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, julgo: **PROCEDENTE** o pedido realizado



por **ALMANARA RESTAURANTES E LANCHONETES LTDA** em face de **HOTEL ALAWI LTDA** para o fim de: **DETERMINAR** a abstenção da requerida em utilizar como a marca "Almanara" de forma empresarial, "nome fantasia", razão social, título de estabelecimento ou de qualquer outra forma, inclusive em papéis impressos, propaganda e documentos relativos à atividade da parte autora, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do procurador da autora. A verba honorária vai fixada em R\$ 1.000,00, assim arbitrada em face do bom grau de zelo do procurador, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 20, §§ 3º e 4º do Código de Processo Civil).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

São Borja, 11 de agosto de 2015.

Frederico Menegaz Conrado,
Juiz de Direito