



Diretoria Geral de Gestão do Conhecimento

Divisão de Gestão de Acervos Jurisprudenciais

Serviço de Pesquisa Jurídica - SEAPE

Foram selecionadas algumas ementas localizadas no acervo jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Rio de Janeiro.

Marca do Comércio – Nome comum

Data da pesquisa: 15.04.2008

Entre em contato conosco jurisprudencia@tj.rj.gov.br

[2007.001.67259](#) - APELAÇÃO CÍVEL

DES. MARIA HENRIQUETA LOBO - Julgamento: 11/01/2008 - SÉTIMA CÂMARA CÍVEL

Ação inibitória cumulada com indenização por danos materiais e morais. Propriedade industrial. Exploração comercial indevida de marca registrada. Sentença de procedência parcial. Irresignação do autor pleiteando indenização por danos morais. Rejeição. O uso indevido do símbolo olímpico, por si só, não abala a honra objetiva e o bom nome do Comitê Olímpico Brasileiro perante a opinião pública. Eventual uso

indevido de marca enseja reparação na esfera patrimonial. Indemonstrada a prova do dano moral, confirma-se a sentença que julgou improcedente o pedido. Verba honorária. Inteligência do artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil. Montante fixado para os honorários advocatícios que se revela razoável e proporcional. Recurso manifestamente improcedente a que se nega seguimento, com fulcro no artigo 557 do Código de Processo Civil.

=====

[2007.001.67259](#) - APELAÇÃO CÍVEL

DES. MARIA HENRIQUETA LOBO - Julgamento: 13/02/2008 - SÉTIMA CÂMARA CÍVEL

Recurso. Agravo Inominado. Artigo 557, §1º, do Código de Processo Civil. Inconformismo manifestado contra decisão da relatoria que negou seguimento ao recurso face sua manifesta improcedência. Ação inibitória cumulada com indenização por danos materiais e morais. Propriedade industrial. Exploração comercial indevida de marca registrada. Sentença de procedência parcial. Irresignação do autor pleiteando indenização por danos morais. Rejeição. O uso indevido do símbolo olímpico, por si só, não abala a honra objetiva e o bom nome do Comitê Olímpico Brasileiro perante a opinião pública. Eventual uso indevido de marca enseja reparação na esfera patrimonial. Indemonstrada a prova do dano moral, confirma-se a sentença que julgou improcedente o pedido. Verba honorária. Inteligência do artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil. Montante fixado para os honorários advocatícios que se revela razoável e proporcional. Desprovimento do recurso.

=====

[2008.002.00846](#) - AGRAVO DE INSTRUMENTO

DES. EDSON SCISINIO DIAS - Julgamento: 22/01/2008 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL

Trata-se de agravo de instrumento ofertado contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, onde foi antecipada parcialmente a tutela da ação declaratória autorizando ao Autor, ora agravado, a utilizar a expressão BIG juntamente com sua marca sob o fundamento de que não traduz violação aos direitos marcários da ré, ora agravante. Inicialmente, devido ao tema que se apresenta neste recurso, deve-se esclarecer que é o INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.648/70, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, responsável por registros de marcas, concessão de patentes, averbação de contratos de transferência de tecnologia e de franquia empresarial, e por registros de programas de computador, desenho industrial e indicações geográficas, de acordo com a Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96). Cabendo ainda ressaltar que a Constituição Federal em seu artigo 5º inciso XXIX, consagra a propriedade de marca, direito que foi regulamentado pela LPI - Lei da Propriedade Industrial, nº 9.279/96, bem como, manteve a adoção do sistema atributivo de direito como formalidade de aquisição da propriedade. Feita esta introdução, passamos a análise dos fatos. O presente recurso pretende ver socorrido a eficácia dos registros, os quais foram concedidos validamente pelo órgão competente para emití-los, INPI, como resta comprovado pelos documentos de fls. 61 à 63. Como analisado preliminarmente, a forma de aquisição da propriedade industrial adotada pelo Brasil é pelo de registro, ou seja, a proteção legal depende do registro e, antes dele, o possuidor da marca não possui nenhum direito, não podendo se opor ao registro de marca idêntica ou semelhante nem, muito menos, anulá-lo, ficando sujeito, ainda, à ação

do titular do registro, se continuar a usar a marca. Este é o sistema denominado atributivo. Portanto, diante dos certificados de registro de marca apresentado pelo agravante (fls. 61 À 63) há que se considerar que, o proprietário daquelas marcas, cumpriu com todas as formalidades legais existentes para a obtenção dos mesmos, além de termos que reconhecer seus efeitos legais, protegidos pela Constituição Federal bem como pela Lei da Propriedade Industrial, uma vez que emitidos pelo Orgão competente para tal. Neste sentido foi decidido o Recurso Especial nº 325.158-SP, onde transcrevo sua ementa: Ação cominatória. INPI. Registro. Nulidade incidental. Marca. Expressão no breaks e sigla UPS. Exclusividade de uso pelo titular do registro. 1- Não existe violação do art. 515, § 1º, do Código de Processo Civil quando a questão decidida foi devolvida ao Tribunal. 2 Estando registrada marca no INPI, não é possível a sua utilização por terceiro antes de desconstituído o respectivo registro via ação própria, ausente no caso dos autos qualquer particularidade capaz de excepcionar essa orientação. 3- Recurso especial conhecido e provido. Quanto à regularidade ou não da concessão dos referidos registros, autorizando o uso exclusivo da expressão BIG pelo agravante em seu produto, não cabe a esta Justiça Estadual se manifestar, eis que compete à Justiça Federal a revisão de atos administrativos proferidos pelo INPI. Há que se levar em consideração que o ato administrativo relativo à concessão do registro possui conteúdo decisório, concedido pelo INPI que desempenha atividade típica do Estado, qual seja, a de regular a propriedade industrial em âmbito nacional, sua presença se faz necessária, não só pela segurança jurídica para o detentor da marca regularmente registrada, como também em respeito ao princípio do devido processo legal, devendo com isso aplicar-se a Súmula nº 150 do STJ: Súmula 150 do STJ: Compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas

autarquias ou empresas públicas.O presente recurso é tempestivo, regularmente instruído, obedecendo aos preceitos legais, pelo que merece ser conhecido.Sendo assim, aplico a norma prevista no artigo 557, § 1º A, e dou provimento ao recurso, para cassar a antecipação parcial da tutela, mantendo assim a eficácia dos registros das marcas reclamadas, em sua totalidade, eis que emitidos pelo Órgão competente, INPI, devendo assim prosseguir a ação originária exclusivamente quanto às questões que aqui, nesta Justiça Estadual, compete ser analisadas.Rio de Janeiro, 21 de Janeiro de 2008.Desembargador EDSON SCISINIO DIAS Relator.

=====

2007.001.60716 - APELAÇÃO CÍVEL

DES. ROBERTO DE ALMEIDA RIBEIRO - Julgamento: 12/12/2007 - DÉCIMA CÂMARA CÍVEL

.RESPONSABILIDADE CIVIL. USO INDEVIDO DE MARCA. LUCRO CESSANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO HIPOTÉTICO. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. 1-Os lucros cessantes não podem ser presumidos, devendo haver prova da quantia que efetivamente deixou de ganhar;2-O art. 210 da Lei 9279/96 não autoriza a presunção dos lucros cessantes; trata-se, tão somente de critérios facilitadores para a respectiva comprovação, não eximindo o prejudicado deste ônus;3-A pessoa jurídica também experimenta lesão em bem jurídico imaterial, como o seu bom nome, sua imagem e conceito diante da opinião pública ou do seu setor de atividades; 4-O uso indevido de marca empresarial, corroborado com a prática de falsificação da embalagem do produto e adulteração do CNPJ da associação, caracterizam ofensa à honra objetiva de pessoa jurídica. 5-In casu, a alegada boa-fé tão somente teria o condão de autorizar ação regressiva em face do terceiro de má-

fé; jamais prejudicar a apelada e consagrar a odiosa tese da irresponsabilidadePROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

=====

[2006.001.69224](#) - APELAÇÃO CÍVEL

DES. BERNARDO MOREIRA GARCEZ NETO - Julgamento: 11/04/2007 - DÉCIMA CÂMARA CÍVEL

MARCA DE COMÉRCIO - USO INDEVIDO - CONTRATO DE LICENÇA - RESCISÃO CONTRATUAL - LEI N. 9279, DE 1996. Marca comercial. Contrato de licença. Rescisão em razão do uso indevido da marca. Venda de refeições à quilo que enfraquece o nome comercial. Violação de cláusula contratual objeto de notificação. Direito do titular do registro de zelar pela reputação da marca registrada. Incidência dos artigos 130, III, e 139 da Lei Federal 9.279. Desnecessidade de perícia se não há reconvenção discutindo o valor mercantil da marca. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida.

=====

[2007.002.02907](#) - AGRAVO DE INSTRUMENTO

DES. ANTONIO CARLOS AMADO - Julgamento: 07/03/2007 - DÉCIMA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA REFORMAR A DECISÃO QUE ANTECIPOU A TUTELA DE FORMA A APREENDER E PARALISAR A PRODUÇÃO DE PRODUTO COMERCIALIZADO EM CONCORRENCIA DESLEAL.Inaplicabilidade do artigo 557, §1º-A do Código de Processo Civil por não haver súmula ou jurisprudência dominante de Tribunal superior.Verossimilhança a justificar a decisão antecipada pela notória semelhança entre as sandálias de forma a

causar engano ou equívoco do consumidor que não adquire o produto com observância de eventual marca. Ausência de risco de dano irreparável para a ré, uma vez que improcedente a ação poderá o produto apreendido retornar ao comércio por não ser de fácil perecimento ou deterioração. Dano irreparável para a autora da ação porque, se procedente a demanda, sem a medida antecipatória, será impossível recolher o produto contrafeito nos inúmeros pontos de venda, sendo que o lucro obtido com a concorrência desleal já estará apropriado pelo contrafactor. Provimento do Agravo Interno para prosseguimento do Agravo de Instrumento, indeferindo-se o efeito suspensivo. Maioria..

=====

[2007.001.45537](#) - APELAÇÃO CÍVEL

DES. CAETANO FONSECA COSTA - Julgamento: 26/09/2007 - SÉTIMA CÂMARA CÍVEL

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. USO INDEVIDO DE MARCA. PROIBIÇÃO ACERTADA DA UTILIZAÇÃO DA MARCA VIPS TANTO NA RAZÃO SOCIAL DA RÉ COMO NO SITE POR ELA CRIADO NA INTERNET. POSSIBILIDADE CONTUDO DO USO DA MARCA VYSS, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DA AUTORA, ATÉ PORQUE OS MOTÉIS EM DESTAQUE SE ACHAM LOCALIZADOS EM DIFERENTES ESTADOS DA FEDERAÇÃO. A INDENIZAÇÃO PRECISA SER MANTIDA, SERÁ APURADA EM LIQUIDAÇÃO E DE ACORDO COM O CRITÉRIO ESTABELECIDO PELO ART. 210, INCISO III DA LEI Nº 9279/96, OU SEJA, COM BASE NO VALOR QUE TERIA PAGO A RÉ À AUTORA PELA REGULAR UTILIZAÇÃO DA MARCA VIPS. O DANO MORAL NÃO SE ACHA PRESENTE E DEVE SER EXCLUÍDO. DEVE SER RETIRADA A MULTA APLICADA, DE 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DADO À CAUSA. SUCUMBÊNCIA QUE

PERMANECE COM A PARTE RÉ. INEXISTÊNCIA DE EXPRESSÕES INJURIOSAS. AUSÊNCIA DE LITÍGIO DE MÁ-FÉ. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO.

=====

[2007.001.48137](#) - APELAÇÃO CÍVEL

DES. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO - Julgamento: 25/09/2007 - QUINTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. MARCA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS PELO USO INDEVIDO DE MARCA.O REGISTRO VALIDAMENTE EXPEDIDO PELO INPI ASSEGURA AO TITULAR O USO EXCLUSIVO DA MARCA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, CONFORME DISPÕE O ART. 129 DA LEI 9279/96.CONSAGRADO ENTENDIMENTO DE QUE O VOCÁBULO, OU EXPRESSÃO, QUANDO GENÉRICO, DE USO COMUM, OU VULGAR É INCAPAZ DE CONFERIR EXCLUSIVIDADE. CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

=====