



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Alegrete

Avenida Tiarajú, 1002, Centro - Bairro: Ibirapuitã - CEP: 97546550 - Fone: (55) 3029-9947 - Email:
fralegrete1vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5004505-78.2023.8.21.0002/RS

AUTOR: CIBELE SERPA CHAIBEN 62605577015

RÉU: DANIELE ECKER BIOLCHI

SENTENÇA

Vistos.

CIBELE SERPA CHAIBEN 62605577015 ajuizou ação de obrigação de não fazer c/c indenização por perdas e danos, com pedido de liminar específica da lei 9.279/96 em face de **DANIELE ECKER BIOLCHI**. Na inicial, sustenta a autora que é pessoa jurídica de direito privado, devidamente constituída desde 26/06/2015, atuando com o nome fantasia “A Imperial Joias”, tendo efetuado o registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. Asseverou que tomou conhecimento de que a ré estaria utilizando-se da sua marca e atuando no mesmo ramo. Pediu, em tutela de urgência, seja a demandada intimada para que se abstenha de usar indevidamente a marca. No mérito, discorreu acerca do direito que embasa sua pretensão. Ao final, postulou a confirmação da liminar, julgando-se a presente ação procedente, com a consequente condenação da requerida a abster-se do uso da expressão “Imperial Joias”, a qualquer título, impondo-se multa em caso de descumprimento no contido da venerável sentença, bem como se convertendo a medida em perdas e danos e, ainda, a condenação da requerida a pagar indenização relativa aos danos materiais sofridos em razão utilização indevida de marca registrada e dos atos de concorrência desleal comprovados nos autos, no importe de R\$ 1.630,00 (hum mil seiscentos e trinta reais) e danos morais no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) (evento 1, INIC1). Juntou documentos.

O pedido liminar foi deferido, sendo determinado que a requerida cessasse os atos de utilização da marca de propriedade da requerente, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária pelo descumprimento da determinação judicial, no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, limitando o valor da multa em R\$ 6.000,00 (evento 4, DESPADEC1).

Irresignado, a ré interpôs agravo de instrumento, tombado sob n.º 5318722-11.2023.8.21.7000, que foi recebido com efeito suspensivo pela 6ª Câmara Cível do TJRS.

A requerida, citada (evento 11, AR1), apresentou contestação (evento 13, PET1). Quanto ao mérito, indicou, inicialmente, que jamais se beneficiou em razão da simples existência da marca registrada pela parte Demandante para angariar clientes por meio da internet. Discorreu acerca da inexistência de concorrência desleal e aproveitamento parasitário, bem como da inexistência de dano moral e dever de indenizar. Afirmou que a autora não possui o registro legítimo da marca Imperial Joias para a identificação de Serviços de Comércio Joias, de Adereços e Acessórios, porquanto a parte ré possui o registro para o efetivo comércio de acessórios, joias e bijuterias. Discorreu acerca da litigância de má-fé da parte autora. Ao final, postulou a total improcedência da ação.

Houve réplica (evento 21, PET1).

Intimadas para manifestarem o interesse na produção de outras provas (evento 26, DESPADEC1), nada foi requerido pelas partes.

É o breve relatório.

Decido.

Não havendo interesse das partes para produção de outras provas, julgo o feito no estado em que se encontra.

Mérito

A demandante ajuizou a presente ação pretendendo que a ré seja compelida a se abster de usar a marca da autora ou expressões equivalentes a "*A Imperial Joias*". Sustentou, para tanto, que o nome da requerida abarca a marca registrada pela autora (*A Imperial Joias*), o que teria provocado a confusão entre clientes, resultando em concorrência desleal.

Com efeito, a Constituição Federal, ao dispor sobre a proteção à criação industrial, estabeleceu no inciso XXIX do art. 5º 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”*.

A proteção constitucional se justifica como forma de estimular o progresso técnico e científico, considerando o interesse social e econômico do país. Nessa lógica, no intuito de estabelecer maior proteção ao autor da criação,

foi editada a Lei nº 9.279/1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

No referido diploma, sobre o registro de marcas, o art. 122 dispõe que “*são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais*”. A finalidade da marca, portanto, é possibilitar que os usuários realizem a diferenciação entre produtos e serviços promovidos por diferentes empresas.

Nesse viés, o registro no INPI garante ao titular o direito de propriedade da marca e o uso exclusivo desse sinal no seu ramo de atividade e em todo território nacional, estabelecendo-se somente como limite protetivo os princípios da territorialidade e da especialidade, salvo quando se tratar de marca de alto renome (art. 125 da Lei nº 9.279/1996), que possui proteção irrestrita.

De outro quadrante, o nome de empresa possui proteção em qualquer segmento de atividade, restringindo-se, todavia, ao âmbito estadual, na foma do art. 1.166 do Código Civil. Ademais, da mesma forma que a marca, o nome empresarial possui resguardo constitucional (inciso XXIX do art. 5º).

Nesses termos, para haver conflito entre *marca* e *nome empresarial* - apto a gerar confusão ou concorrência desleal - imprescindível que os signos estejam convivendo no mesmo território e exercendo idêntica atividade. Ou seja, serão considerados fatores como a localização, o nicho de atuação e a existência de confusão provocada nos consumidores.

No caso em tela, o autor afirma que a demandada utiliza indevidamente a sua marca, tendo em vista que, além de explorar atividade vinculada a venda de joias e acessórios, trata-se de nome idêntico, qual seja, “*A Imperial Joias*”.

É incontroversa a proteção da marca nominativa “*A Imperial Joias*”, tendo em vista que o autor confirmou que a registrou junto ao INPI, estando vinculada aos seguintes ramos de atividade (*evento 1, OUT4 evento 1, OUT5 evento 1, OUT6*):

Apresentação: Mista
Natureza: Marca de Produto/Serviço
CFE(4): 24.9.5 e 27.5.24
NCL(11): 14
Especificação: Adereços de marfim [joias e bijuterias] amuletos [joias e bijuterias] âncoras [relojoaria] anéis [joias e bijuterias] artigos de joalheria / bijuteria brincos broches [joias e bijuterias] chaveiros de bijuteria fios de metal precioso [joias e bijuterias] correntes [joias e bijuterias] fios de ouro [joalheria] fios de prata [joias e bijuterias] medalhões [joias e bijuterias] pérolas [jóias e bijuterias] porta-joias pulseiras [jóias e bijuterias] pulseiras de relógios relógios de pulso berloques [jóias e bijuterias] colares [joias e bijuterias] argola de uso pessoal [bijuteria] bracelete de qualquer material [joia ou bijuteria] tornozeleira [joia/bijuteria] (da classe 14)

Apresentação: Mista
Natureza: Marca de Produto/Serviço
CFE(4): 24.9.5 e 27.5.24
NCL(11): 37
Especificação: Manutenção, reparos de joias, relógios e bijuteria. (da classe 37)

Apresentação: Mista
Natureza: Marca de Produto/Serviço
CFE(4): 24.9.5 e 27.5.24
NCL(11): 39
Especificação: Assessoria, consultoria e informação em embalagem;Assessoria, consultoria e informação em serviços de entrega;Embalagem de mercadorias;Embalagem de presentes;Entrega de mercadorias; Entrega de jóias [delivery] (da classe 39)

Em contrapartida, a requerida registrou *DANIELE ECKER BIOLCHI* como seu nome empresarial e como nome fantasia "*Imperial Joias*", sendo a descrição da atividade econômica principal a "Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria" (evento 13, CNPJ6), com registro no INPI de "*Imperial Joias*" (evento 13, OUT5).

Pelos elementos retratados acima, não sendo caso de marcas de alto renome, necessário estar evidenciada a confusão ou associação com produto ou serviço alheio para caracterizar concorrência desleal.

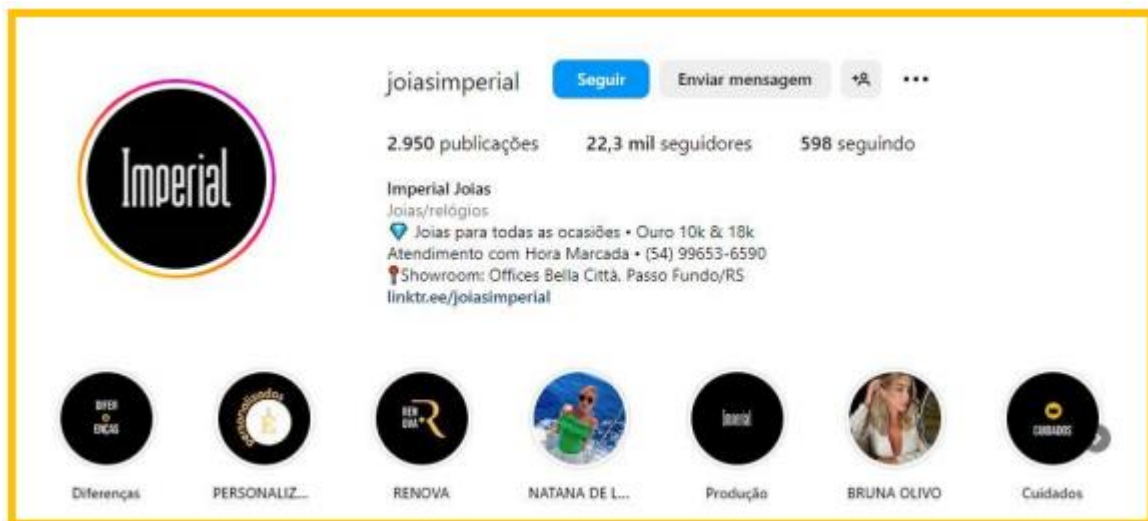
Nesse caso, diante do conjunto probatório produzido nos autos, adianto que não restou comprovado o uso indevido da marca do autor.

Inicialmente, cumpre destacar que a mera utilização da expressão *Imperial Joias* pela demandada não constitui fator de ameaça ao potencial distintivo da marca nominativa registrada pelo autor.

De mais a mais, a autora não comprovou que a sua marca seja popularmente conhecida para ser classificada como *marca de alto renome*, o que

inclusive necessita do reconhecimento perante o INPI (art. 125 da Lei nº 9.279/1996), tampouco *marca notoriamente conhecida* (art. 126 da Lei nº 9.279/1996), de modo que se aplica restrição protetiva dos princípios da especificidade e da territorialidade.

Além disso, da análise dos *prints* acostados na inicial, verifico que ambas as lojas, embora estejam localizadas neste Estado, possuem no seu perfil de rede social a exata localização das lojas:



A distância entre Alegrete e Passo Fundo é de 474km, sendo que a parte autora não logrou êxito em comprovar o alegado prejuízo, tampouco que a existência do mesmo nome "Imperial Joias" tenha causado confusão à potencial cliente da autora, pois conforme salientado acima, nos perfis de rede social, há especificação da exata localização das lojas.

Como forma de corroborar a fundamentação, cito caso análogo ao presente, em que o STJ flexibilizou a proteção estabelecida à marca, reconhecendo a possibilidade da existência de signos semelhantes diante da inexistência prejuízo:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME COMERCIAL. MARCAS MISTAS. PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E ESPECIFICIDADE/ESPECIALIDADE. CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS - CUP. [...] 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. [...] 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) (grifou-se).

Em igual sentido, posicionou-se o TJRS:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELLECTUAL. MARCA FRACA OU EVOCATIVA. ABSTENÇÃO DE USO. DANO MORAL E MATERIAL. 1. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, repelida. Prova testemunhal, indeferida na origem, que, uma vez não demonstrada concretamente sua utilidade, não seria apta a suprir

a precariedade da documental produzida pela empresa autora. 2. Ainda que a empresa recorrente tenha comprovado que detém o registro da marca e que, em tese, a concessão do registro pelo INPI garanta ao titular o direito de uso exclusivo do sinal em seu ramo de atividades em todo território nacional, há de se ter presente que tal proteção, quando se trata de marca evocativa ou fraca, está intrinsecamente relacionada com a possibilidade de confusão pelo consumidor. Situação em que a falta de criatividade da marca tem ensejado a mitigação da exclusividade decorrente do registro. Precedentes do STJ. 3. No caso, a marca AUTOGRIF ou AUTOGRIFE, em suas variadas grafias, são expressões usais no ramo de atividades em que as partes atuam - comércio de automóveis. Confusão junto ao público consumidor não verificada. 4. Sentença de improcedência confirmada. Honorários recursais devidos. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50058132520228210087, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 29-08-2024) (grifou-se).

De mais a mais, ao que se depreende, o local de atuação e o público alvo dos restaurantes é distinto, pois não há prova de que o autora explore sua marca além da região de fronteira Oeste do Estado, enquanto a requerida atua no Norte do Estado.

Por fim, é de se ressaltar que não há nos autos prova alguma acerca dos supostos impactos sofridos pela autora na comercialização e produção de Joias pela requerida, o que poderia ter sido realizado mediante estudos técnicos demonstrativos da repercussão mercadológica prejudicial à identidade da marca protegida, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu.

Em consequência, inexistindo colisão entre a marca registrada pela autora e o nome empresarial da ré, não há caracterização de concorrência desleal, sendo improcedente o pedido de reparação de danos formulados, inclusive o pedido de reparação por danos morais, pois inexistentes.

Por fim, atinente ao pedido de aplicação de litigância de má-fé à autora, não restaram comprovados os requisitos do art. 80 do CPC/2015, não havendo se falar em aplicação de multa.

Ante o exposto, revogo a decisão liminar proferida no evento 4, DESPADEC1 e **JULGO IMPROCEDENTES** os pedidos pleiteados por **CIBELE SERPA CHAIBEN 62605577015** em face de **DANIELE ECKER BIOLCHI**.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte ré, que fixo em 10% do valor da causa, considerando o trabalho desenvolvido e a natureza da demanda, conforme o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em caso de interposição de recurso em face da sentença, proceda-se à intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões, querendo, no prazo de 15 dias, e, em seguida, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para julgamento.

Publicação, registro e intimações eletrônicas.

Transitado em julgado, proceda-se com a baixa.

Documento assinado eletronicamente por **FELIPE MAGALHAES BAMBIRRA, Juiz de Direito**, em 9/9/2024, às 16:14:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10067277560v9** e o código CRC **38517605**.

5004505-78.2023.8.21.0002