



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **1021209-70.2021.8.26.0002**
 Classe - Assunto **Procedimento Comum Cível - Marca**
 Requerente: **Autostar Comercial e Importadora Ltda.**
 Requerido: **Auto Star Rio Servicos Automotivos Ltda.**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Eduardo Palma Pellegrinelli**

Vistos.

1. Relatório

Trata-se de ação promovida por AUTOSTAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA contra AUTO STAR RIO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA visando a condenação da ré a se abster quanto ao uso da marca “Autostar” *“de forma isolada ou em conjunto com outras expressões ou marcas, adotando outro que não reproduza, não imite, não se confunda e não se assemelhe a esse nome empresarial, sob qualquer forma e pretexto”*, bem como ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais (fls. 01/18).

Alega a autora, em síntese, que é sociedade *“atuante no ramo de importação e comércio de veículos, peças e acessórios de variadas marcas, sendo concessionária autorizada de marcas como 'Jaguar Land Rover', 'BMW', 'Volvo', 'Harley Davidson', 'KTM', entre outros”*; que é titular das marcas “Autostar”; e que constatou que a ré *“vem utilizando como sinal distintivo a marca imitativa 'Auto Star Rio', para assinalar idêntica sua atividade comercial, qual seja, a comercialização e manutenção de veículos”*, ensejando assim o ajuizamento da ação.

A petição inicial foi instruída com documentos (fls. 19/58).

O D. Juízo de Direito da 10ª Vara Cível do Foro Regional II – Santo Amaro declarou sua incompetência para processar e julgar a presente ação (fls. 59) e o processo foi redistribuído.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Considerando as peculiaridades do caso, foi facultada a manifestação da parte ré sobre o pedido de tutela de urgência (fls. 62/63), sobrevindo o comparecimento espontâneo desta (fls. 68).

Houve manifestação da ré quanto ao pedido de tutela de urgência (fls. 77/78), instruída com documentos (fls. 79/82).

Após a determinação de fls. 83, houve nova manifestação da autora (fls. 86), instruída com documentos (fls. 87/89).

Por ocasião da resposta (fls. 90/101), foi alegada, preliminarmente, a incompetência territorial e a ausência de interesse processual. No mérito, foi alegado que não há resistência à pretensão da parte autora; que a ré “já vem tomando todas as providências necessárias no sentido de trocar o nome da empresa”; que a ré não exerce atividade concorrente à da autora, pois “atua na área de refrigeração e estética dos veículos, oferecendo serviços de estética, como polimento e embelezamento”; que a ré está inapta e estaria em processo de encerramento; que a ré já teria deixado de usar a expressão “Auto Star”; que a marca da parte autora tem restrição quanto ao uso exclusivo da palavra “auto”; e que inexistiu violação e incorreram danos morais ou materiais passíveis de violação.

A contestação foi instruída com documentos (fls. 102/107).

Foi indeferida a tutela de urgência (fls. 108).

Houve réplica (fls. 114/119).

As partes especificaram provas (fls. 123 e 124).

É o relatório. Passo a decidir.

2. Fundamentação



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência territorial, pois o feito contém pretensão à condenação da parte ré ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais.

Outrossim, afasto a preliminar de ausência de interesse processual, posto que seus fundamentos se confundem com o mérito e serão com eles apreciados (art. 488 do CPC).

No mais, está configurada a hipótese de julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC). Como já se decidiu:

“Julgamento antecipado da lide Cerceamento de defesa. Prolator da sentença que tinha em mãos todos os elementos necessários para apreciar os argumentos desenvolvidos no processo. Prova documental existente que era suficiente para o julgamento antecipado da lide. Impossibilidade de se decretar a nulidade da sentença, por ofensa ao art. 5º, LV, da CF” (TJSP – 23ª Câmara de Direito Privado – Ap. n. 9086320-56.2007.8.26.0000 - rel. Des. José Marcos Marrone - j. 17/10/12).

No caso em apreço, a autora alega ter direito de uso exclusivo das marcas nominativa e mista “Autostar”, com especificações para produtos (veículos e implementos rodoviários – classe CFE(4) 1.15.25 e CNE 07.25), serviços de reparação, manutenção e limpeza de veículos, motores e suas partes (classe 37.43), e serviços de manutenção de veículos, dentre outros (classes CFE(4) 27.5.1 e NCL(7) 37 – fls. 48/49, 50, 51/52 e 53/54).

Ademais, observa-se que o registro de marca mista de fls. 48/49 foi apostilado com restrição quanto ao uso do elemento nominativo “Auto”.

E de acordo com a Lei n. 9.279/96, sendo a marca o sinal distintivo visualmente perceptível que identifica o produto ou serviço (art. 122), cabe ao seu titular o uso exclusivo (art. 129) ou o licenciamento (art. 130, II), bem como, em qualquer das hipóteses, zelar pela sua integridade material e reputação – art. 130, III.

Também restou incontroverso que a ré utilizava a expressão “Autostar” como parte do elemento nominativo de sua denominação e sinal empresarial na divulgação de seus



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

serviços e produtos, o que, segundo a autora, configuraria a violação de seu registro de marca.

E, nesse sentido, classifica-se como crime contra registro de marca a reprodução, sem autorização do titular, no todo ou em parte, de marca registrada (art. 189, inciso I), sendo que, tratando-se de marca sem alto renome, a colisão se dá a partir do momento em que a reprodução ou imitação se refere a produto ou serviço do mesmo ramo do mercado (princípio da especialidade). Além disso, comete crime de concorrência desleal quem "*emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem*" (art. 195, inciso III) – e a imitação de marca já explorada configura emprego de meio fraudulento.

Entretanto, por força do art. 124, VI e XVIII, da Lei n. 9.279/96, não são registráveis como marca o "*sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva*", assim como o "*termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir*".

E, à luz dessa norma, a constatação da ocorrência da violação é abalada pelos fatos de que o elemento nominativo das marcas da autora tem caráter descritivo, comumente utilizado para caracterizar característica dos respectivos produtos e serviços, que é a composição do prefixo “auto” (radical grego comum, que tem significado semântico equivalente a “por si mesmo” ou “sozinho”, associado às palavras automotivo e automotor, que são sinônimos de veículos de transporte rodoviário individual – <https://brasilecola.uol.com.br/gramatica/radicais-prefixos-gregos.htm>) e o vocábulo comum da língua inglesa “star” (que tem significado semântico equivalente a “estrela” ou, ainda, “figura célebre”, “pessoa com destaque” - <https://www.google.com/search?q=star+significado&sxsrf=APq-WBuIQqamyAfWNNTT6XNHsroGGJ2XYA%3A1648080287491&ei=n7U7YvjJHfa85OUPs52bmAw>), sendo portanto ambos evocativos do ramo explorado pelas partes.

Neste ponto, cumpre ressaltar que, conforme ensina Lélío Denicoli Schmidt: "*Quando formadas por palavras comuns, as marcas mistas só são protegidas pela grafia ou figura*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

estilizada, sem gerarem proteção para o elemento nominativo" (Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos, pp. 209, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2016).

E "*marcas evocativas possuem um grau de proteção menor do que o atribuído às marcas fantasiosas ou arbitrárias. Como são formadas por palavras ou radicais comuns (de livre uso), as marcas evocativas não podem impedir que os mesmos radicais comuns sejam igualmente usados na composição de outras marcas concorrentes. Ninguém detém exclusividade para compor marcas de plásticos com o prefixo PLAST. Isso leva a uma forçosa convivência entre as marcas PLASTIBRÁS e PLASTICOLA, por exemplo. Em tais casos, a distintividade fica reduzida àquilo que as marcas têm de diferente, sem recair sobre aquilo que possuem de comum. Quem opta por usar prefixos ou sufixos comuns na composição de sua marca arca com o ônus de ter de aceitar a coexistência com outras marcas que se valeram do mesmo artifício"* (Lélio Denicoli Schmidt, in Tratado de Direito Comercial, coordenado pelo Professor Fábio Ulhoa Coelho, v. 6, pp. 269/270, São Paulo, Saraiva, 2015).

Em outros termos, tais marcas "*devem ser tuteladas naquilo que possuem de distintividade. Por essa razão, é vedada não só a reprodução, mas também a imitação bastante próxima de uma marca evocativa, que suscite confusão ou associação indevida com ela"* (Lélio Denicoli Schmidt, in Tratado de Direito Comercial, Fábio Ulhoa Coelho (coord.), vol. 6, São Paulo, Saraiva, 2015, p. 270).

E, posta tal premissa, é certo que, apesar de conterem em sua composição os elementos nominativos assemelhados ("Autostar"), estes estão apresentados em conjunto com elementos figurativos (fontes e logotipo) que permitem a plena distinção entre os signos utilizados (fls. 48/49, 50, 53/54 e 37/39, dentre outros).

Assim, observa-se que há entre as marcas utilizadas distintividade evidente.

E assim é o entendimento do E. Tribunal de Justiça:

"Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pela agravada. Agravo que não se presta a perquirir o mérito do direito alegado pelas partes. Objeto recursal



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

*restrito à apuração da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória (urgência ou evidência). Agravada que depositou, em 01/11/2007, perante o INPI, pedido de registro da marca mista MAISPET (nº. 829386823), atualmente sobrestado até decisão definitiva a ser proferida no pedido de registro nº. 829024344, anterior e aparentemente colidente (depositado em 30/03/2007, pela empresa Zuerst Industrial & Comercial Ltda - EPP, referente à marca nominativa PET MAIS). Hipótese em que o deferimento definitivo do registro da marca PET MAIS acarretará, por conseguinte, o indeferimento do registro da marca MAISPET, da agravada. Marca MAISPET que, ademais, detém fraco grau de distintividade, sendo formada pela combinação de palavras comuns, o que afasta a possibilidade de uso exclusivo. Busca na Internet que evidencia que diversas outras empresas utilizam termos semelhantes, inclusive no mesmo segmento de mercado. **Marcas evocativas que, por fazerem referência ao produto/serviço que visam a identificar, estão sujeitas a convivência com sinais similares da concorrência, desde que combinados com outros elementos distintivos. Caso vertente em que o design gráfico das logomarcas e as fachadas dos estabelecimentos comerciais das partes não se confundem.** Agravante que também depositou junto ao INPI, em 16/01/2017, pedidos de registro da marca mista MAISPETS (nº. 912166592 e nº. 912166509), ambos pendentes de exame de mérito. Perfil da clientela que se diferencia pelo fato de a agravada prestar serviços de estética animal (banho e tosa), ao passo que a agravante se concentra na venda de produtos pet. Enfraquecimento da alegação de confusão entre consumidores. Precedentes jurisprudenciais. Na falta de argumentos aptos a infirmar as convicções judiciais já esposadas, tem-se que a liminar deferida deve ser confirmada. Agravo de instrumento provido." (TJSP; Agravo de Instrumento 2143157-07.2017.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional I - Santana - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/10/2017; Data de Registro: 26/10/2017)*

Assim, não sendo as marcas depositadas pelas partes constituídas por termos idênticos e possuindo, como característica comum, os núcleos nominativos ("Autostar") compostos por locução adjetiva comum e amplamente utilizada para atribuição de notoriedade e qualidade, em todos os segmentos de comércio e de prestação de serviços, podem coexistir no mercado.

3. Dispositivo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Diante do exposto, julgo **o pedido improcedente** e determino a extinção do processo nos termos do art. 487, I, do CPC, e, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, condeno o autor ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor do advogado contratado pelo réu, fixados em 10% do valor da causa. Observo que em relação às custas e às despesas processuais, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir de cada adiantamento, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da condenação. Em relação aos honorários advocatícios, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir da data da propositura da ação, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Paulo, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA