Hotel não pode repetir marca mesmo se localizado em outro estado

O titular de uma marca registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) pode impedir terceiros de utilizá-la sem o seu consentimento em todo o território nacional, pois o uso indevido no mesmo nicho mercadológico ofende a imagem, a identidade e a credibilidade do titular da marca.

Assim entendeu a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ao condenar um hotel do interior de Minas Gerais a pagar R\$ 40 mil por usar a marca de um estabelecimento de Porto Alegre. Além do desembolso pela reparação moral, o réu foi proibido de alardear a marca em qualquer veículo de comunicação.

O Hotel Embaixador, com sede na capital gaúcha, moveu ação contra o Hotel Embaixador Inn Itajubá, sediado no município mineiro de Itajubá. O autor disse que opera há mais de 50 anos no mercado hoteleiro e que registrou a marca “Hotel Embaixador” no Inpi. Por isso, acusou a empresa mineira de concorrência desleal pelo desvio de clientela, já que o uso de nome idêntico ao do seu estabelecimento causaria confusão no mercado.

O réu respondeu que as marcas têm nomes diferentes e que está a mais de 4 mil km de distância do hotel gaúcho, atendendo a um público completamente diferente. Além disso, alegou que “embaixador” é expressão usual que consta em 58 registros do Inpi e que vem sendo utilizada por outros hotéis noutras cidades do Brasil.

Em primeiro grau, o juiz Paulo César Filippou disse que o autor provou ser detentor da marca “Embaixador” no ramo de serviços de hotelaria em todo o país junto ao Inpi e demonstrou que o seu direito foi violado. Afinal, o artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial (9.279/96) diz que a propriedade da marca se dá pelo registro na autarquia, o que garante ao registrante o uso exclusivo em todo o território nacional.

“É incontroverso que a ré atua no mesmo segmento da autora, tratando-se de empreendimento no ramo de hotéis, o que, além de configurar irregularidade, por evidente, leva o consumidor a acreditar que tratam-se de empresas do mesmo conglomerado econômico, o que, sabe-se, não é verdade”, ponderou na sentença.

Segundo o julgador, não interessa se a ré vem tentando obter o registro para a sua marca perante o Inpi se, na outra ponta, já existe um hotel – com marca devidamente registrada – que poderia ser prejudicado. Isso porque o sistema de proteção à propriedade industrial dá precedência àquele que requer por primeiro o registro da marca, como sinaliza o artigo 127 da lei.

O relator da apelação no TJ-RS, desembargador Ney Wiedemann Neto, destacou que a “ausência de identidade territorial” não impede confusão ao consumidor, tendo em vista o fato de que grande parte de empresas do ramo atua com redes de hotéis distribuídos por todo o país.

Mesmo que isso não ocorra, afirmou, o simples uso de marca registrada já caracteriza contrafação, pois o

titular do registro tem direito a uso exclusivo de sua marca em todo o território nacional.

Clique [aqui](#) para ler a sentença.

Clique [aqui](#) para ler o acórdão.

Date Created

26/12/2017