

## Sobrenome prevalece sobre direito de marca registrada, diz TJ-RS

A Lei de Propriedade Industrial (LPI), no inciso XV do artigo 124, proíbe o registro do nome de família como marca. E o Código Civil, que dispõe sobre os direitos de personalidade nos artigos 11 e 16, diz que o nome civil ou patronímico (sobrenome) não se submete ao uso exclusivo, ainda que como marca.

O fundamento serviu para a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul [negar apelação](#) à Móveis Dalcin, titular da marca "MD Dalcin", que tentou impedir a Comércio de Vassouras Dalcin de utilizar o sobrenome comum a ambos na sua denominação empresarial e no seu domínio de internet.

O litígio aflorou quando a ré teve a sua marca derrubada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), pois, até então, os "Dalcin", do mesmo ramo familiar, coexistiam de forma harmônica no mercado, inclusive com longo histórico de relação comercial entre si.

Nos dois de graus de jurisdição, ficou claro que a oposição manifestada pela autora em relação à marca da ré, "Vassouras Dalcin", no INPI, não tem nada a ver com o uso do patronímico. Antes, foi fundamentada, exclusivamente, na anterioridade do registro e na colidência marcária.

### Domínio de internet

O relator da apelação, desembargador Jorge André Pereira Gailhard, explicou que a ré, apesar da derrota no Inpi, tem o direito de continuar utilizando o seu domínio de internet, pois no Brasil vigora o sistema *first come, first served* — ou seja, o primeiro a chegar leva o registro. E só perde o direito de uso se infringir a legislação de propriedade intelectual. A jurisprudência foi pacificada no julgamento do REsp 658.789/RS pelo Superior Tribunal de Justiça.

Além do mais, lembrou o relator, embora os litigantes se dediquem ao mercado de vassouras, o contrato social mostra objetos diferentes. É que a autora da ação fabrica cabos e vassouras, e a ré atua no comércio atacadista de vassouras. "Até mesmo a concessão da marca da autora é relacionada à classe de produtos, sendo a marca do requerido [*parte ré*] classificada em serviços", complementou Gailhard.

Em conclusão, disse que inexistem provas de que a ré tentou se valer do prestígio da parte autora, o que afasta o argumento de concorrência desleal. "Dessa forma, inviável a determinação de abstenção de uso da expressão 'Vassouras Dalcin', não podendo ser utilizado como único argumento a anterioridade do registro da marca ou do nome na Junta Comercial", registrou no voto.

### Ação indenizatória

A parte autora, com sede na cidade de Carlos Barbosa (Serra gaúcha), protocolou ação indenizatória contra a ré na 2ª Vara Cível da Comarca de de Canoas. Pediu que a ré fosse compelida a se abster do uso, sob qualquer forma, da expressão "Vassouras Dalcin Ltda" — ou outra que contenha o sobrenome "Dalcin" associado ao fabrico de vassouras e produtos assemelhados. Afinal, o Inpi anulou esta marca em processo administrativo.

Alegou que a demandada tem usado ilegalmente a marca "Dalcin", devidamente registrada perante o Inpi, configurando concorrência desleal. Afinal, argumentou, o consumidor fica confuso entre a marca

"MD Dalcin" e o nome comercial "Vassouras Dalcin Ltda".

Além de indenização por danos morais e materiais (perda e lucros cessantes), pleiteou a transferência imediata de titularidade do nome do domínio [www.vassourasdalcin.com.br](http://www.vassourasdalcin.com.br) em seu favor.

Em contestação, a ré, sediada em Canoas (região metropolitana) afirmou que a similitude não é capaz de levar à concorrência desleal, exceto pelo sobrenome da família Dalcin. Também não induz um potencial consumidor à dúvida quanto ao verdadeiro prestador do serviço, sobretudo se for levado em conta a diferença entre os ramos de atividade e a distância geográfica entre os estabelecimentos.

**Clique [aqui](#) para ler a sentença**

**Clique [aqui](#) para ler o acórdão**

**Processo 008/1.14.0013614-3 (Comarca de Canoas)**

**Date Created**

20/06/2020