



JAPG

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

2019/Cível

AÇÃO ORDINÁRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. UTILIZAÇÃO DE NOME FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. DOMÍNIO DE *SITE*. SISTEMA *FIRST COME, FIRST SERVED*. CÔMITE GESTOR DA *INTERNET* NO BRASIL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. RECURSO ADESIVO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

I. É sabido que o direito de propriedade sobre as marcas está protegido pela Constituição Federal e pela Lei de Propriedade Industrial. Inteligência do art. 5º, XXIX, da Carta Magna e do art. 129, da Lei 9.279/96.

II. Na hipótese dos autos, é incontroverso que a autora é titular da marca “MD Dalcin”, nos termos do certificado concedido pelo INPI em 19.01.2010 (registro nº 900639849), referente à NCL (9) 21, sendo incluídos também nesta classe os seguintes produtos: saboneteiras, utensílios de uso doméstico, lixeiras, canecas, latas de lixo, esfregões, vassouras, escovas e rodo. Nesse sentido, além dos pedidos indenizatórios, a parte autora pretende a abstenção pelo requerido da utilização em seu negócio comercial da expressão “Vassouras Dalcin”, bem como a transferência da titularidade do domínio www.vassourasdalcin.com.br.

III. No entanto, a palavra “Dalcin” refere-se ao nome familiar dos sócios de ambas as partes, os quais inclusive possuem relação de parentesco. Logo, não há como afastar o direito do demandado de utilizar o seu patronímico, sob pena de afronta a um direito da personalidade, previsto nos arts. 11 e 16, do Código Civil.



JAPG

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

2019/Cível

IV. Além disso, oportuno destacar, em geral, a ausência de exclusividade dos registros de marcas com nome familiar, nome civil ou patronímicos. Inclusive, a teor do art. 124, XV, da Lei nº 9.279/96, não é registrável como marca o patronímico, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores.

V. Assim, embora tenha sido acolhida pelo INPI a oposição manifestada pela autora em relação à marca do réu "Vassouras Dalcin", cabe ressaltar que em nenhum momento aquela foi movida em decorrência de irregularidade da utilização do patronímico, isto é, tendo em vista eventual ausência de autorização para o nome familiar. A oposição em tela foi fundamentada exclusivamente na anterioridade do registro e na colidência marcária.

VI. Igualmente, no caso, o conjunto probatório dos autos não demonstra efetivamente a alegada concorrência desleal praticada pelo requerido, ônus que incumbia à parte autora, a teor do art. 373, I, do CPC. Isto porque, importante referir que as empresas coexistem de maneira harmônica no mercado há muitos anos, inclusive, efetuando durante longo período contratos de compra e vendas de materiais entre si.

VII. No mais, diga-se que, em que pese a similaridade do ramo (vassouras), o contrato social da demandante refere que o objeto da empresa é a exploração de atividades de fabricação de cabos e vassouras, enquanto o contrato do requerido tem por objeto o comércio atacadista de vassouras. Até mesmo a concessão da marca da autora é relacionada à classe de



JAPG

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

2019/Cível

produtos, sendo a marca do requerido classificada em serviços.

VIII. Nestas circunstâncias, inexistente qualquer prova de que a empresa ora requerida tentou utilizar para benefício próprio o prestígio da parte autora, razão pela qual não há falar em prática 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, devendo todos os elementos do caso compor o convencimento judicial.

IX. Por fim, além de inexistir a concorrência desleal entre as partes, ressalta-se também que no Brasil é adotado o sistema "*first come, first served*", isto é, aquele que registrar primeiro o domínio não poderá perder o direito de uso do *site*, salvo quando em inobservância da legislação legal, o que ocorreu nos autos. Na hipótese, resta igualmente incontroverso que o demandado registrou o domínio antes, o que foi reconhecido pela própria autora na petição inicial. Inteligência da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P, acerca do procedimento para registro de nomes de domínio, do Comitê Gestor da *Internet* no Brasil.

X. Consoante pacificado entendimento do egrégio STJ, é cabível a interposição de recurso adesivo visando a majoração dos honorários advocatícios fixados em sentença. Assim sendo, no caso concreto, considerando o tempo de tramitação do processo, a complexidade da causa, o desprovimento do apelo da autora, os honorários do patrono do réu devem ser majorados



JAPG

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

2019/Cível

para 12% sobre o valor atualizado da causa, incluídos os honorários recursais, observado o art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

APELAÇÃO DESPROVIDA.

RECURSO ADESIVO PROVIDO.

APELAÇÃO CÍVEL

QUINTA CÂMARA CÍVEL

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

COMARCA DE CANOAS

MOVEIS DALCIN LTDA

APELANTE

COMERCIO DE VASSOURAS DALCIN LTDA

APELADA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento à apelação e dar provimento ao recurso adesivo.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores

DES.^a ISABEL DIAS ALMEIDA (PRESIDENTE) E DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO.

Porto Alegre, 16 de dezembro de 2019.



JAPG

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

2019/Cível

DES. JORGE ANDRÉ PEREIRA GAILHARD,

RELATOR.

RELATÓRIO

DES. JORGE ANDRÉ PEREIRA GAILHARD (RELATOR)

Trata-se de **recurso de apelação** e de **recurso adesivo** interpostos por **Móveis Dalcin Ltda.** e **Comércio de Vassouras Dalcin Ltda.**, respectivamente, contra a sentença que, nos autos da **Ação Ordinária** ajuizada pela apelante contra o recorrente adesivo, julgou a demanda nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Indenizatória ajuizada por Móveis Dalcin Ltda contra Comércio de Vassouras Dalcin Ltda, partes já qualificadas.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios dos procuradores da parte adversa, os quais fixo em R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigidos, pelo IGP-M, desde a data da publicação da sentença, até o efetivo pagamento, forte no art. 85, § 8º, do CPC, levando em conta o trabalho que teve de ser desenvolvido eu tempo de duração da demanda.



JAPG

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

2019/Cível

Opostos embargos de declaração pelo autor, restaram desacolhidos (fl. 393).

A apelação sustenta que o réu busca se vincular ao nicho de mercado da parte autora, violando a marca e o nome comercial da mesma. Alega que o requerido infringiu o princípio da especialidade, bem como praticou concorrência desleal, tanto que a sua marca foi anulada em processo administrativo movido junto ao INPI. Argumenta o enriquecimento sem causa da parte ré e, por conseguinte, a responsabilidade por indenização face aos prejuízos ocasionados. Diz que, o fato de um fabricar a mercadoria e o outro vender, baseadas no mesmo nome, enseja confusão entre produtos, marcas, fabricantes, vendedores e, principalmente, consumidores. Discorre acerca do registro da marca da apelante. Afirma que há, nos autos, prova de confusão e associação indevida entre as marcas.

Requer o provimento da apelação (fls. 396/408 e verso).

O recurso adesivo defende a majoração dos honorários sucumbenciais, uma vez que estes devem ser fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor atualizado da causa, segundo art. 85, § 2º, do CPC.

Requer o provimento do apelo (fls. 437/446)



JAPG

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

2019/Cível

Intimadas, as partes apresentaram as contrarrazões (fls. 412/436 e 451/455), defendendo a autora, preliminarmente, o não conhecimento do recurso adesivo.

Subiram os autos a este Tribunal.

Distribuídos, vieram conclusos.

Intimado acerca da preliminar de não conhecimento do apelo adesivo, o réu apresentou a manifestação de fls. fls. 461/462.

Cumpriram-se as formalidades previstas nos arts. 929 a 935, do CPC.

É o relatório.

VOTOS

DES. JORGE ANDRÉ PEREIRA GAILHARD (RELATOR)

A apelação e o recurso adesivo são tempestivos. Os preparos estão comprovados nas fl. 409-verso e 449.

As insurgências serão analisadas conjuntamente.

Para melhor entendimento dos fatos, transcrevo parte do relatório da sentença:



JAPG

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

2019/Cível

Móveis Dalcin Ltda ajuizou a presente Ação Indenizatória contra Comércio de Vassouras Dalcin Ltda, partes já qualificadas. Alegou, em resumo, que é uma empresa fundada há mais de 40 (quarenta) anos. Disse que foi constituída inicialmente como M. Dalcin & Filhos Ltda, em 01/09/1973, possuindo como objeto social a atividade de marcenaria, manufatura e comércio de vassouras. Asseverou que, em 1992, ampliou suas atividades, sendo que, além da fabricação de cabos de madeira e de vassouras, o processo fabril foi incrementado com acessórios para móveis, o que culminou com uma nova designação Móveis Dalcin Ltda. Salientou que, em 1997, incrementou às suas atividades a exportação, o que representou um grande salto para o crescimento da empresa. Ressaltou que, em 2000, iniciou o processo de fabricação de artigos de limpeza, com diversos modelos de vassouras, escovas, rodos, pás e escovas sanitárias em material plástico. Aduziu que tomou conhecimento que outra empresa atuante no ramo de comercialização de vassouras estava utilizando, em sua linha de produtos, a marca que reproduz parcialmente aquela de sua titularidade, qual seja, MD Dalcin, conforme o registro nº 900639849, obtido perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, concedido em janeiro de 2010. Mencionou que, em face da existência de laços de parentesco entre as partes, desde 2010, vem tentando resolver de forma pacífica e extrajudicial a controvérsia, entretanto, após inúmeras e infrutíferas conversas, enviou, através de seus representantes legais, notificação extrajudicial, datada de 19/05/2013, a qual foi recebida pela requerida em 04/06/2013. Afirmou que a demandada possui pleno



JAPG

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

2019/Cível

conhecimento de que a empresa autora é a detentora dos direitos de propriedade industrial contidos na marca MD Dalcin, a qual comercializa a classe de produtos NCL(9) 21: saboneteiras, utensílios de uso doméstico, lixeiras, canecas, latas de lixo, esfregões, vassouras, escovas, rodos e outros incluídos na classe. Explanou que, em 10/08/2010, ou seja, em data posterior à concessão do registro da marca MD Dalcin de sua titularidade, a parte ré protocolou pedido de registro da marca Vassouras Dalcin Ltda (processo nº 830728260), designando a classe NCL(9) 3, que assinala serviços de compras para terceiros. Destacou que, em exame de mérito, sobre o pedido de registro efetuado pela demandada, o INPI entendeu pela concessão do registro da marca, ainda que esta reproduzisse parcialmente a marca anteriormente registrada. Esclareceu que, em novembro de 2013, através de Processo de Nulidade Administrativa, insurgiu-se contra o registro da marca, visto que esta reproduz parcialmente a marca MD Dalcin de sua titularidade, inclusive com referências expressas aos produtos concorrentes presentes nos elementos normativos e figurativos da própria marca. Informou que o pedido de registro de marca formulado pela ré foi protocolado para uma classe de serviços distinta da classe de produtos para o qual o seu registro foi concedido. Sustentou que é inegável que a utilização do signo marcário por parte de demandada, mediante aposição de sua marca a produtos fabricados como vassouras e quaisquer outros contidos na classe NCL(9) 21, corresponde a uma violação aos seus direitos em função do registro de marca em sua titularidade. Expôs que a utilização da vassoura como elemento figurativo e o vocábulo "vassoura", acrescido da expressão "Dalcin" no elemento



JAPG

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

2019/Cível

normativo, reproduz de forma não autorizada sua marca e o seu nome comercial. Declarou que seu produto foi registrado para a classe 21, referente a produto, enquanto que a marca da ré deveria ser utilizada somente para a prestação de serviço de comércio, visto que foi registrada com a classificação 35. Relatou que, havendo identidade entre as marcas e afinidade entre as atividades comerciais efetivamente exercidas, há elementos suficientes para caracterizar confusão e/ou associação por parte dos consumidores nos produtos comercializados. Referiu que a marca requerida pela demandada não atentou para os requisitos essenciais de um registro de marca, quais sejam: novidade relativa, distintividade, veracidade e caráter lícito. Relatou que as marcas ensejam conflito, eis que possuem idêntica partícula principal, grafia, fonética e semântica, sendo que as expressões "vassouras" e "Ltda" não foram concedidas com exclusividade, restando o conflito restrito às partículas "MD Dalcin" e "Dalcin". Narrou que o pedido de marca depositado pela demandada reproduz, também, o seu nome comercial, inscrito perante à Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul em 01/11/1973. Aduziu que o sítio da requerida - www.vassourasdalcin.com.br, evidencia que, em momento algum, a empresa ré pretendeu utilizar a marca Vassouras Dalcin Ltda para prestar serviço de compras para terceiros. Manifestou que, ainda que o registro do nome de domínio, tenha sido requerido pela demandada atendendo ao critério do "first to file", é inegável que o mesmo fora concedido em total desconformidade com a lei vigente acerca da matéria, posto que claramente viola direitos de propriedade industrial, além de ser responsável por induzir consumidores a erro a respeito da origem dos produtos



JAPG

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

2019/Cível

comercializados. Comentou que a concorrência desleal é moralmente recriminável, bem como considerada ilícito penal, devendo ser obstada sempre que verificada. Abordou que o consumidor não conseguirá distinguir a origem do produto. Revelou que a demandada, ao reproduzir a sua marca, valeu-se do sucesso conquistado pela empresa autora, incorrendo enriquecimento sem causa por parte da ré. Expressou que a requerida assumiu os riscos de ter que reparar os danos patrimoniais e morais ocorridos ao reproduzir a marca da demandante apondo o sinal em seus produtos - Vassouras. Explanou sobre os requisitos autorizadores para a tutela antecipada. Requereu, em sede de antecipação de tutela, a determinação para que a demandada se abstenha de fabricar, utilizar, anunciar e comercializar, sob qualquer meio e forma, inclusive na internet, os produtos contidos na classe NCL(9) 21 e a determinação para a apreensão das notas fiscais e/ou os livros contábeis que contenham a comercialização de vassouras. Postulou a procedência da ação, para condenar a parte ré para abster-se em definitivo da fabricação, utilização, comercialização e qualquer forma de publicidade, mediante utilização da marca Vassouras Dalcin Ltda, ou qualquer outra forma de utilização de marca que contenha a expressão "Dalcin" associada à fabricação e comércio de "vassouras" e demais produtos compreendidos na classe NCL(9) 21. Pleiteou a expedição de ofício para NIC.br e para Registro.br, determinando a transferência imediata de titularidade do nome do domínio www.vassourasdalcin.com.br em favor da autora. Pediu a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais, perdas e danos e lucros cessantes. Juntou documentos (fls. 20/80).



JAPG

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

2019/Cível

A seguir, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela (fl. 82).

Citada, a requerida apresentou contestação (fls. 87/111). Alegou, em suma, que, no início dos anos 70, o Sr. Martin Dalcin, juntamente com seus filhos Laurindo Dalcin, Nelson Dalcin e Licério Dalcin, constituíram a empresa M.Dalcin & Filhos Ltda, tendo com objeto social mercenaria e fabricação de vassouras. Disse que, em junho de 1977, o Sr. Ademir Dalcin, atual sócio da demandante, passou a integrar o quadro societário da empresa, ocasião que o Sr. Nelson Dalcin e o Sr. Laurindo Dalcin se retiraram da sociedade. Asseverou que, em dezembro de 1991, o Sr. Martin Dalcin também se retirou da sociedade, permanecendo no quadro social os irmãos Ademir e Licércio Dalcin, sendo que, na mesma alteração contratual, a razão social da sociedade passou a ser Móveis Dalcin Ltda, sem, entretanto, alterar o objeto social da empresa. Ressaltou que, na 9ª (nona) alteração contratual, ocorrida em julho de 1999, o objeto social restou alterado para "atividades de fabricação de cabos, vassouras, escovas, torneados, acessórios para móveis de madeira". Aduziu que, atualmente, o quadro societário da empresa demandante é composto pelo Sr. Ademir Dalcin e sua esposa, possuindo o mesmo objeto social, atividades de fabricação de cabos, vassouras, escovas, torneados, acessórios para móveis de madeira. Mencionou que, quando o Sr. Nelson Dalcin retirou-se da sociedade, constituindo uma nova empresa - Fábrica de Vassouras Dalcin Ltda, com o seu irmão Cirilo Adolfo Dalcin, em outubro de 1976, o que perdurou até junho de 1998, quando o Sr. Nelson decidiu retirar-se da empresa, uma vez que já havia constituído uma nova



JAPG

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

2019/Cível

sociedade com a sua esposa e filho, com a denominação social de Comércio de Vassouras Dalcin Ltda. Afirmou que a empresa ré foi constituída em fevereiro de 1997, com ramo de atividade voltado para o comércio atacadista de vassouras em geral, comércio varejista de produtos de limpeza e comércio varejista de produtos alimentícios. Explanou que sempre exerceu atividade de comércio de vassouras, sendo que, em 1997, a requerente era uma de suas principais fornecedoras de cabos de vassouras, pois os ramos de atividade sempre foram distintos, ou seja, a empresa demandante produz e a ré contestante vende. Destacou que a finalidade precípua da marca é diferenciar o produto ou serviço dos concorrentes do mercado, conforme dispõe o art. 122 da Lei 9.279/96. Esclareceu que a expressão MD Dalcin é suficientemente distinta da expressão Vassouras Dalcin, a qual se encontra devidamente registrada no INPI. Comunicou que, segundo o princípio da especialidade, o INPI agrupa os produtos e serviços em classes e itens, conforme critério de afinidade, de modo que a tutela da marca registrada é limitada aos produtos e serviços da mesma classe e do mesmo item. Expôs que as partes atuam em ramos de atividade parcialmente distintos, enquanto a autora atua no ramo de fabricação de artigos de limpeza, a demandada dedica-se exclusivamente ao ramo de comercialização de vassouras. Declarou que não há entre o nome comercial "Vassouras Dalcin" e a marca "MD Dalcin" similitude capaz de levar à concorrência desleal, exceto o sobrenome de família Dalcin, nem de induzir um potencial consumidor à dúvida quanto ao verdadeiro prestador de serviço. Relatou que não há colidência de sinais capaz de confundir ou induzir em erro o consumidor. Referiu que utiliza a marca desde 1997,



JAPG

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

2019/Cível

utilizando o mesmo logotipo, o qual acompanha todo e qualquer produto comercializado. Falou que, uma vez que o registro da marca "Vassouras Delcin Ltda" foi legalmente concedido pelo INPI, não há que se falar em qualquer ilegalidade no registro do sítio eletrônico www.vassourasdalcin.com.br. Narrou que não resta configurada qualquer conduta capaz de se cogitar a prática de concorrência desleal de sua parte. Informou que os elementos visuais são distintos e afastam qualquer possibilidade de confusão entre os estabelecimentos comerciais envolvidos perante o público consumidor. Salientou que inexistente comprovação acerca dos danos materiais extrapatrimoniais supostamente sofridos pela autora. Requereu a improcedência da ação. Postulou a condenação da demandante por litigância de má-fé. Juntou documentos (fls. 112/173).

Pois bem. É sabido que o direito de propriedade das marcas está constitucionalmente protegido, conforme redação do art. 5º, XXIX, da Carta Magna:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)



JAPG

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

2019/Cível

XXIX - 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;

Nesse sentido, de acordo com a Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), é assegurado ao titular o uso exclusivo, em todo o território nacional, da marca de que é proprietário:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

(...)

Na hipótese dos autos, é incontroverso que a autora é titular da marca "MD Dalcin", nos termos do certificado concedido pelo INPI em 19.01.2010 (registro nº 900639849 – fl. 44), referente à NCL (9) 21, sendo incluídos também nesta classe os seguintes produtos: saboneteiras, utensílios de



JAPG

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

2019/Cível

uso doméstico, lixeiras, canecas, latas de lixo, esfregões, vassouras, escovas e rodo.

E, nesse sentido, além dos pedidos indenizatórios, a parte autora pretende a abstenção pela requerida da utilização em seu negócio comercial a expressão “Vassouras Dalcin”, bem como a transferência da titularidade do domínio www.vassourasdalcin.com.br.

Contudo, vênia devida, tenho que não deve ser acolhida a pretensão da autora.

Primeiramente, expondo meu entendimento de forma objetiva, não vejo tamanha identidade entre as marcas “MD Dalcin” e “Vassouras Dalcin Ltda.”, a ponto de confundir, principalmente, o consumidor. Aliás, neste particular, cabe colacionar as referidas marcas:

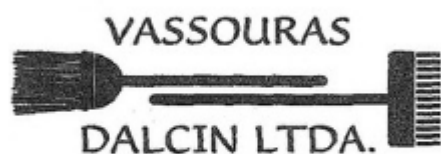




JAPG

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

2019/Cível



Além disso, a palavra "Dalcin" refere-se ao nome familiar dos sócios de ambas as partes, os quais inclusive possuem relação de parentesco.

Logo, consoante bem mencionado pela eminente Magistrada singular, não há como, no caso dos autos, afastar o direito do demandado de utilizar o seu patronímico, sob pena de afronta a um direito da personalidade, previsto nos arts. 11 e 16, do Código Civil, que assim dispõem:

Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.

(...)

Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome.



JAPG

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

2019/Cível

Em sentido símile, o seguinte precedente desta Corte:

*Apelação Cível. Propriedade Intelectual e Industrial. Ação ordinária de preceito cominatório. **Utilização de expressões similares de marca registrada, nome empresarial e domínio na internet. Utilização de patronímico como signo distintivo, mas não de marca registrada. Aplicação das disposições dos direitos da personalidade previstas no Código Civil.** Nome empresarial adstrito territorialmente ao Estado. Nome de domínio na internet regido pelo princípio do "first come, first served". Apelo não provido. (Apelação Cível Nº 70073655276, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 29/06/2017)(grifei).*

Além disso, oportuno destacar, em geral, a ausência de exclusividade dos registros de marcas com nome familiar, nome civil ou patronímico. Inclusive, a teor do art. 124, XV, da Lei nº 9.279/96, não é registrável como marca o patronímico, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores, *in verbis*:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)



JAPG

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

2019/Cível

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

Nessa linha, embora tenha sido acolhida pelo INPI a oposição manifestada pela autora em relação à marca do réu "Vassouras Dalcin" (fls. 290/293), cabe ressaltar que em nenhum momento aquela foi movida em decorrência de irregularidade da utilização do patronímico, isto é, tendo em vista eventual ausência de autorização para o nome familiar. No ponto, diga-se que a oposição foi fundamentada exclusivamente na anterioridade do registro e na colidência marcária (fls. 66/74).

Aliás, neste particular, mostra-se oportuno ressaltar o seguinte julgamento do Tribunal Regional Federal da 2º Região:

Ementa: APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO - ARGUIÇÃO DE COLIDÊNCIA - PATRONIMICO ARTÍSTICO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO PROVIDO. I - Colhe-se dos autos que as duas expressões "FABRICIO E FABIAN" e "FABRICIO E FABIANO" designam marcas registradas que servem para identificar duas duplas sertanejas em atuação no mercado artístico. II - Da mesma forma que na vida civil ter o mesmo nome não torna ninguém parecido. Também os artistas, ainda que



JAPG

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

2019/Cível

tenham nomes parecidos não são confundidos por seu público. III - Razão pela qual as marcas com nome civil, de família ou patronímicos, por regra, não gozam de exclusividade, exigindo a lei apenas o consentimento do titular, herdeiros ou sucessores para o registro. IV - Reitero, portanto, a manifestação que adiantei no agravo de instrumento, pois em face de marcas indiscutivelmente patronímicas, não havendo nos autos oposição motivada com por falta de consentimento (124, XV), há reparo a fazer na sentença não servindo a anterioridade da primeira marca da parte autora "FABIAN GODIN" como causa suficiente para justificar a nulidade dos registros da ré. V - Apelações e remessa necessária providas.

Classe: Apelação / Reexame Necessário - Recursos - Processo Cível e do Trabalho

Órgão julgador: 2ª TURMA ESPECIALIZADA

Data de decisão 30/06/2017

Data de disponibilização 10/07/2017

Relator MESSOD AZULAY NETO

(grifei).

Igualmente, no caso, entendo que o conjunto probatório dos autos não demonstra efetivamente a alegada concorrência desleal praticada pela requerida, ônus que incumbia à parte autora, a teor do art. 373, I, do CPC.

Isto porque, importante referir que as empresas coexistem de maneira harmônica no mercado há muito tempo, uma vez que o primeiro contrato social da parte autora é datado de 1973 (fl. 41/42), enquanto o



JAPG

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

2019/Cível

demandado iniciou as suas atividades no comércio atacadista de vassouras em geral no ano de 1997 (fls. 117/119). Inclusive, uma prova da coexistência das partes é que estas efetuaram durante longo período contratos de compra e vendas de materiais entre si, o que se depreende das notas fiscais de fls. 124/129.

No mais, em que pese a similaridade do ramo (vassouras), o contrato social da demandante refere que o objeto da empresa é a exploração de atividades de fabricação de cabos e vassouras, enquanto o contrato do requerido tem por objeto o comércio atacadista de vassouras (fls. 29 e 117, respectivamente).

Outrossim, para não passar em branco, a prova testemunhal em nada conforta a tese de concorrência desleal (CD's de fls. 205 e 213), não sendo suficiente para esclarecer tal questão. Aliás, o depoimento da testemunha João Antônio Machado Bueno deve ser analisado com ressalvas, eis que é representante comercial da autora e declarou expressamente o seu interesse no julgamento da causa.

Nestas circunstâncias, inexistente qualquer prova de que a empresa requerida tentou utilizar para benefício próprio o prestígio da parte autora, razão pela qual não há falar em prática de concorrência desleal.



JAPG

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

2019/Cível

Assim sendo, 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, devendo todos os elementos do caso compor o convencimento judicial, como visto acima.

Enfim, com vistas de evitar inútil tautologia, transcrevo a fundamentação da sentença de primeiro grau, da lavra da eminente Juíza de Direito, Dra. Adriana Rosa Morozini, a qual analisou de forma irrepreensível a questão, cujos fundamentos adoto como razões de decidir:

(...)

Trata-se de ação ordinária, através da qual pretende a parte autora, dentre outros requerimentos, que a demandada se abstenha, em definitivo, da fabricação, utilização, comercialização e qualquer forma de publicidade, mediante utilização da marca Vassouras Dalcin Ltda, ou qualquer outra forma de utilização de marca que contenha a expressão “Dalcin” associada à fabricação e comércio de “vassouras” e demais produtos compreendidos na classe NCL(9) 21, bem como a transferência imediata de titularidade do nome do domínio www.vassourasdalcin.com.br em seu favor, com a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais, perdas e danos e lucros cessantes. Fundamenta sua pretensão, alegando que a demandada tem feito uso indevido de sua marca, devidamente registrada perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, o que



JAPG

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

2019/Cível

configura concorrência desleal, haja vista a confusão entre as marcas "MD Dalcin" e "Vassouras Dalcin Ltda.

A requerida, por sua vez, sustenta que a pretensão da demandante não merece acolhimento. Afirma que não há entre o nome comercial "Vassouras Dalcin" e a marca "MD Dalcin" similitude capaz de levar à concorrência desleal, exceto o sobrenome da família Dalcin, tão-pouco de induzir um potencial consumidor à dúvida quanto ao verdadeiro prestador do serviço, sobretudo, se for levado em consideração a distância geográfica entre os estabelecimentos, bem como a diferença entre os ramos de atividade.

Compulsando os autos, concluo que a hipótese comporta a improcedência da ação.

Sobre a proteção à criação industrial, a Constituição Federal estabeleceu em seu artigo 5º, XXIX, estabelece:

Art. 5º (...).

XXIX - 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 matéria trazida à baila está regulada na Lei nº 9.279/96 que trata dos direitos e obrigações relativos à propriedade



JAPG

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

2019/Cível

industrial, mais especificadamente o art. 129, que prevê sobre o uso exclusivo da marca, in verbis:

Art. 129 - A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Outrossim, o §1º do aludido dispositivo legal, por sua vez, excepciona a regra, para determinar que a anterioridade do uso da marca garante prioridade de registro, mas não de exclusividade no uso.

Senão vejamos:

§1º - Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Conforme é possível observar, a questão de fundo cinge-se à apuração da existência de confusão entre as empresas litigantes e, por conseguinte, na prática de concorrência desleal, questão que passo a examinar.

De plano, cabe consignar que o registro da marca "MD Dalcin", de propriedade da autora, depositado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 03/12/2007 (fl. 44), foi concedido sem qualquer determinação expressa quanto ao direito do uso exclusivo da palavra "Dalcin".



JAPG

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

2019/Cível

Aliás, no que pertine à palavra "Dalcin", trata-se do patronímico dos sócios representantes das empresas litigantes, sendo incontroversa a relação de parentesco entre os mesmos.

Nesse ponto, é oportuno ressaltar que o nome civil ou patronímico, a teor do disposto nos arts. 11 e 16, ambos do Código Civil, não se submete ao uso exclusivo, ainda que como marca, na exegese dos artigos 11 e 16 do Código Civil.

Não bastasse isso, de acordo com o art. 124, inc. XV, da Lei 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, "não são registráveis como marca: (...) o nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores".

Diante disso, tem-se que o fato da ré utilizar palavra "Dalcin", a qual é seu nome familiar, configura direito da personalidade, que é regido pelo Código Civil.

Sobre o tema, cumpre transcrever os ensinamentos de DENIS BORGES BARBOSA e PATRÍCIA PORTO:

O direito ao nome está inserido no rol dos direitos da personalidade e sua proteção positivada nos artigos 16 a 19 do código civil vigente. Seguimos aqui a doutrina para a qual os direitos da personalidade são decorrentes da aquisição da personalidade civil, uma vez que tais direitos passam a existir a partir do momento em que a pessoa passa a ser sujeito de direitos e obrigações (In: BARBOSA, D. B.; PORTO, P. As



JAPG

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

2019/Cível

condições pelas quais o patronímico pode tornar-se marca. 2008, disponível em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedad e/condicoes_patronimico.pdf> acesso em 31/05/2017).

A teor do que dispõe o art. 16 do Código Civil "toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome".

Logo, evidente que a ré pode utilizar o patronímico de seus representantes legais, não como marca registrada, mas como signo que designa seu negócio, sem dispor dos direitos conferidos ao titular do registro de marca.

Assim, por se tratar de sobrenome familiar, a autora não pode impedir a empresa demandada de utilizar o seu patronímico, sob pena de ferir um direito da personalidade.

Deste modo, forçoso reconhecer que o nome de família prevalece sobre o direito de marca.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROPRIEDADE INTELECTUAL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7, STJ. APLICAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. MARCA KOCH PROTEGIDA PARA O SEGUIMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E



JAPG

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

2019/Cível

*QUE, POSTERIORMENTE, VEM A SER UTILIZADA POR OUTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CUJOS SÓCIOS PERTENCEM A FAMÍLIA KOCH. PONDERAÇÃO DOS VALORES ENVOLVIDOS E NECESSIDADE DE BEM DIFERENCIAR OS PRESTADORES DE SERVIÇO NO MERCADO. - Não se conhece do Especial que se assenta em negativa de vigência de dispositivo da Constituição Federal, tema afeito à competência do Supremo Tribunal Federal. - É inadmissível o recurso especial deficientemente fundamentado. Aplicável à espécie a Súmula 284, STF. - A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Aplicação da Súmula 7, STJ. - O prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados constitui requisito específico de admissibilidade do recurso especial. - A sociedade de advogados, nos termos do art. 16, §1º, da Lei 8.934/94, deve ostentar razão social que contenha, obrigatoriamente, o nome de, pelo menos, um advogado responsável pela sociedade. - **A anterior titularidade da marca Koch para o segmento de serviços jurídicos não pode impedir que outros membros da família Koch venham, posteriormente, constituir sociedade de advogados com razão social que inclua o seu patronímico. Só assim os sócios diferenciam-se de outros causídicos que tenham prenomes similares, atendendo à finalidade do Estatuto dos Advogados, que é de bem identificar os responsáveis pela prestação dos serviços jurídicos. - Ocorre que ao ostentar apenas o patronímico Koch de seus sócios, a sociedade de advogados e os seus serviços podem ser confundidos com aqueles advogados que, anteriormente, já haviam feito registrar a marca Koch. - Sopesando-se, assim, o direito de marca com o direito de livre e responsável exercício da profissão de advogado, a***



JAPG

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

2019/Cível

solução razoável exige que, mesmo sem deixar de utilizar o patronímico de seus sócios, a sociedade requerida venha a fazer incluir em sua razão social outros elementos distintivos que possam bem diferenciá-la das autoras. - Para a tutela da marca basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetiva engano por parte de clientes ou consumidores específicos. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (Resp 954.272/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2008, DJe 01/04/2009).(Grifei)

Da mesma forma, já foi decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME DE FAMÍLIA. VIOLAÇÃO DE MARCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. 1. Utilização do nome de família na denominação social da empresa demandada. Inviabilidade de registro como marca. Art. 124, XV, da Lei 9279/96. 2. Concorrência desleal inexistente. Prova carreada ao feito que demonstra ser a configuração visual dos estabelecimentos comerciais das partes perfeitamente distinta, não sendo passível de gerar confusão no público consumidor. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70059979732, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 26/06/2014).

Por outro lado, é relevante mencionar que as empresas litigantes não possuem o mesmo ramo de atuação. Segundo o contrato social da autora (fl. 29), a sociedade tem como objeto social a exploração de atividades de fabricação de



JAPG

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

2019/Cível

cabos, vassouras, escovas, torneados e acessórios para móveis de madeira. Já o contrato social da demandada indica como objeto social o comércio atacadista de vassouras em geral e comércio varejista de produtos de limpeza (fl. 114).

Note-se que, tratam-se de produtos/serviços diferentes, tanto que, por ocasião dos registros, as marcas da autora e da demandada foram classificadas em classes diversas, a requerente, na classe 21, para produtos (fl. 44), ao passo, que a ré foi incluída na classe 35 para serviços (fl. 130).

Além disso, tanto a marca quanto o logotipo de ambas são distintos (fls. 44 e 130), sendo que a identidade do nome das marcas, qual seja, o sobrenome Dalcin, por se tratar de nome de família, não se submete ao uso exclusivo de uma ou de outra empresa.

Ademais, outro ponto que merece destaque é o fato de que as empresas litigantes possuem sede em cidades distintas, sendo que a demandante está situada em Carlos Barbosa/RS, ao passo que a ré possui sede em Canoas/RS.

Desta forma, do exame das provas coligidas ao feito, tenho que inexistem elementos seguros que permitam concluir que a utilização do nome DALCIN pela ré esteja causando concorrência desleal ou mesmo confusão entre os consumidores, sendo que a prova testemunhal não foi suficientemente esclarecedora neste ponto, devendo o depoimento do Sr. João Antônio Machado Bueno ser analisado com ressalvas, já que o mesmo, na condição de



JAPG

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

2019/Cível

representante comercial da empresa autora, admitiu expressamente que possui interesse no deslinde do feito.

Não bastasse isso, deve ser mencionado que, tampouco, há indícios da alegação da demandante, acerca da intenção da empresa ré de aproveitar-se do prestígio ou popularidade da empresa mais antiga, até porque ambas igualmente coexistem no mercado há vários anos, sendo que os representantes legais das duas litigantes (Sr. Nelson e Sr. Ademir) já chegaram a integrar o quadro societário da mesma empresa, juntamente com seu genitor, no início dos anos 70.

Deste modo, conforme se apurou da análise dos autos, não restou evidenciado o uso indevido de marca ou a prática de concorrência desleal, pela ré, razão pela qual se revela incabível o pedido de abstenção de fabricação, utilização, comercialização e qualquer forma de publicidade, mediante a utilização da marca "Vassouras Dalcin". Por conseguinte, im procedem, também, os pleitos indenizatórios, assim como o pedido de transferência do nome de domínio www.vassourasdalcin.com.br.

Quanto ao pedido de litigância de má-fé formulado pela demandada, cumpre indeferi-lo, eis que não vislumbro nenhum dos requisitos elencados no art. 80, do CPC.

Por fim, destaco que o Julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os fundamentos legais invocados pelas partes, podendo decidir a causa de acordo



JAPG

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

2019/Cível

com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que dispõe o art. 371 do CPC.

Destarte, tenho que a improcedência da ação é medida que se impõe.

Por fim, além de inexistir a concorrência desleal entre as partes, ressalta-se também que no Brasil é adotado o sistema *first come, first served*, isto é, aquele que registrar primeiro o domínio não poderá perder o seu direito de uso do *site*, salvo quando em inobservância da legislação legal, o que inocorreu nos autos. Na hipótese, resta igualmente incontroverso que o demandado registrou o domínio antes, o que foi reconhecido pela própria autora na petição inicial.

É o que dispõe a Resolução CGI.br/RES/2008/008/P, acerca do procedimento para registro de nomes de domínio, do Comitê Gestor da *Internet* no Brasil, *in verbis*:

Art. 1º - Um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo, conforme as condições descritas nesta Resolução.



JAPG

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

2019/Cível

Parágrafo único - Constitui-se em obrigação e responsabilidade exclusivas do requerente a escolha adequada do nome do domínio a que ele se candidata. O requerente declarar-se-á ciente de que não poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br.

No mesmo sentido, o entendimento do egrégio STJ:

*RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. VIOLAÇÃO. NOME DE DOMÍNIO. SIGNO DISTINTIVO. COLIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. CANCELAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Ação ajuizada em 24/1/2018. Recursos especiais interpostos em 21/1/2019 e 22/1/2019. Autos conclusos à Relatora em 6/5/2019. 2. O propósito recursal é verificar (i) se o reconhecimento da prática de atos de violação marcária autoriza, independentemente de comprovação dos danos, a condenação ao pagamento de danos materiais e morais ao titular do direito violado; e (ii) a viabilidade do pedido de cancelamento do nome de domínio da empresa recorrida. 3. **No âmbito do STJ, é pacífico o entendimento de que vigora, quanto aos nomes de domínio, o princípio first***



JAPG

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

2019/Cível

come, first served, segundo o qual o registro deve ser atribuído àquele que primeiro requerer e preencher os requisitos específicos elaborados pelo Comitê Gestor da Internet (CGI.br), independentemente de apuração quanto à eventual colidência com marcas ou nomes empresariais previamente concedidos a terceiros.

4. Também constitui entendimento firmado nesta Corte que, apesar de o princípio retro mencionado vigor no ordenamento jurídico nacional, é possível que eventual prejudicado, detentor de registro de sinal distintivo idêntico ou semelhante, possa vir a contestar o nome de domínio conflitante. A insurgência, contudo, somente deve ser acolhida na hipótese de ficar caracterizada a má-fé, elemento que precisa ser verificado em concreto, caso a caso, a fim de se decidir pelo cancelamento ou transferência da titularidade do registro e pela responsabilização do infrator.

[...]

RECURSO ESPECIAL DE DECOLANDO LTDA NÃO PROVIDO.

RECURSO ESPECIAL DE DECOLAR.COM LTDA PROVIDO.

(REsp 1804035/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

(grifei).

Igualmente, o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da 2º

Região:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA QUE NÃO FAZ JUS AO INSTITUTO DA MARCA NOTORIAMENTE



JAPG

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

2019/Cível

*CONHECIDA. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS NÃO VERIFICADA. MARCA DA APELANTE QUE REPRODUZ SOBRENOME. AUSENTE O RISCO DE DILUIÇÃO DA MARCA. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAR O REGISTRO DO NOME DE DOMÍNIO POR NÃO HAVER CONFUSÃO ENTRE AS MARCAS. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Marca notoriamente reconhecida alegada e não verificada. A finalidade deste instituto é proteger uma marca que atinge notoriedade em um país contra o uso indevido por um terceiro de outra nação que não guarde relação alguma com o titular da original. Por este motivo, constitui exceção ao princípio da territorialidade, permitindo que um registro efetuado em um local seja protegido em outros países integrantes da CUP. II - Ausente semelhança fonética e gráfica entre as marcas, não havendo coincidências suficientes para que se cause confusão no público consumidor. III - O fato de "CHICUBA" advir do sobrenome de um dos sócios da empresa demonstra não ter havido nenhuma intenção, por sua titular, de agir de forma desleal para aproveitar suposta semelhança com o nome de marca já consolidada no mesmo ramo e assim ferir os bons postulados da concorrência no mercado. IV - Não se verificando a semelhança alegada entre as marcas das apelantes e da apelada, também não há que se falar em possibilidade de diluição da marca CHICABON. A marca CHICUBA, que nem mesmo se configura como imitação ou reprodução da marca CHICABON, jamais poderia representar um enfraquecimento da proteção desta marca por força dos efeitos da diluição. V - **Uma vez ausente a colidência, resta prejudicado o pedido de cancelamento do nome de domínio. Se não há confusão com o uso das marcas no***



JAPG

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

2019/Cível

mercado, não pode haver confusão na internet. VI - Provimento negado à apelação. A C O R D Ã O Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, DECIDE a Segunda Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à 1 apelação, nos termos do relatório e voto, constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Rio de Janeiro, 29 de março de 2016. SIMONE SCHREIBER DESEMBARGADORA FEDERAL RELATORA

2 Esconder texto

Classe: Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho

Órgão julgador: 2ª TURMA ESPECIALIZADA

Data de decisão 01/04/2016

Data de disponibilização 13/04/2016

Relator SIMONE SCHREIBER

(grifei).

Então, vênia devida, entendo não restar configurada a concorrência desleal ou confusão entre as marcas, mas tão somente a utilização por parte da requerida do patronímico, direito da personalidade devidamente assegurado, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência da lide, não havendo falar em determinação de abstenção da expressão "Vassouras Dalcin" e do domínio (www.vassourasdalcin.com.br).

Com relação ao recurso adesivo, vale dizer que a parte requerida o interpôs visando, unicamente, a majoração da verba honorária fixada na origem.



JAPG

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

2019/Cível

Outrossim, não se desconhece que o recurso adesivo é cabível apenas nas hipóteses em que houver sucumbência recíproca das partes, nos termos do art. 997, § 1º, do CPC, *in verbis*:

Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

§ 1º Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.

Sobre o tema, Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini (*in* Curso Avançado de Processo Civil, Vol. I, 14ª ed., Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2014, p. 810) asseveram que:

O recurso adesivo não é um recurso autônomo, no sentido de se consubstanciar em um outro recurso, diferentemente daqueles que a lei expressamente prevê. Talvez fosse mais feliz a expressão incidente de adesividade para descrever a situação criada pela interposição do recurso adesivo.

Trata-se, no fundo, de uma segunda chance dadas às partes, no caso de haver sucumbência recíproca. A expressão sucumbência recíproca significa sucumbência parcial. Refere-se à situação de nenhuma das partes ter obtido exatamente o que quer, mas ter sido parcialmente satisfeita.



JAPG

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

2019/Cível

Entretanto, o egrégio STJ, há muito, firmou o entendimento de que é cabível o recurso adesivo na hipótese em que se pretende apenas a majoração da verba honorária fixada na sentença.

É o que se depreende dos seguintes julgados daquela Corte:

PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 326/STJ. RATIO DECIDENDI. RECURSO ADESIVO EM APELAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTIPULADOS EM SENTENÇA. CABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONDUTA PRATICADA POR AGENTE PÚBLICO, OFENSA À HONRA E DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO STJ. VALOR FIXADO CONSIDERADO EXCESSIVO.

1. O STJ editou a Súmula 326/STJ com o seguinte teor: Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

2. A ratio decidendi dos precedentes da Súmula 326/STJ é clara no sentido de que, nos casos de indenização por danos morais, fixado o valor indenizatório menor do que o indicado na inicial, não se pode, para fins de arbitramento de sucumbência, incidir no paradoxo de impor à vítima o pagamento de honorários advocatícios superiores ao deferido a título indenizatório.

3. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido da possibilidade de manejar Recurso Adesivo em Apelação



JAPG

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

2019/Cível

na hipótese em que se pretende apenas a majoração da verba honorária estipulada em sentença.

4. Trata-se de ação de compensação por danos morais em razão da existência de desvio de finalidade na atuação de procurador da Fazenda Nacional, o qual se valeu inapropriadamente do cargo para ofender a honra de Magistrado.

5. Ao STJ é dado revisar o arbitramento da compensação por danos morais quando o valor fixado destoa daqueles estipulados em outros julgados deste Tribunal, observadas as peculiaridades de cada litígio.

6. Assim, observados os precedentes do STJ e as peculiaridades da causa (ato praticado por agente público, lesão à imagem e intimidade, condição econômica das partes e reduzida repercussão social do fato), tem-se que a quantia fixada pelo acórdão recorrido se mostra exagerada, motivo pelo qual fixo a compensação por danos morais no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

7. Agravo Interno conhecido para dar parcial provimento ao Recurso Especial.

(AgInt no REsp 1710637/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018);

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ADESIVO EM APELAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTIPULADOS EM SENTENÇA. CABIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da possibilidade de se manejar recurso adesivo em apelação na hipótese em que se pretende apenas a majoração da



JAPG

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

2019/Cível

verba honorária estipulada em sentença. Precedentes: REsp 1030254/GO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 29.9.2008; AgRg no REsp 1040312/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe de 11.9.2008; REsp 936.690/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ de 27.2.2008; REsp 489.186/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 3.8.2006.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1276739/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2011, DJe 28/11/2011).

Por conseguinte, no caso concreto, diante do julgamento de improcedência da ação, o tempo de tramitação do processo (ação ajuizada em 2014), a complexidade da causa e o desprovimento do apelo da autora, tenho que os honorários devem ser majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, incluídos os honorários recursais, observado o art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Ante o exposto, **nego provimento** à apelação e **dou provimento** ao recurso adesivo para majorar os honorários advocatícios do patrono da autora, nos termos da fundamentação.

É o voto.



JAPG

Nº 70081882953 (Nº CNJ: 0160204-47.2019.8.21.7000)

2019/Cível

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO

De acordo com o ilustre Relator, tendo em vista que as peculiaridades do caso em análise autorizam a conclusão exarada no voto.

DES.^a ISABEL DIAS ALMEIDA (PRESIDENTE) - De acordo com o(a) Relator(a).

DES.^a ISABEL DIAS ALMEIDA - Presidente - Apelação Cível nº 70081882953, Comarca de Canoas: "À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO."

Julgador(a) de 1º Grau: ADRIANA ROSA MOROZINI