



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO Nº: 23355

APELAÇÃO Nº: 0187199-94.2002.8.26.0100

COMARCA: SÃO PAULO

APELANTE [S]: REDE PARK ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA.

APELADO [A/S]: RED PARK ESTACIONAMENTOS S/C LTDA. e OUTROS

MM. JUIZ [A] PROLATOR [A]: DR. GUSTAVO SANTINI TEODORO

Apelação – Abstenção de uso de marca – Uso indevido da expressão “Red Park” por empresa atuante no mesmo ramo comercial da autora, titular do registro da marca “Rede Park” – Pedido de indenização por danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência para reconhecer o direito marcário – Apelo da autora buscando a condenação por danos morais e materiais – Não ocorrência de abalo efetivo à imagem da autora junto a clientes – Despesas de honorários advocatícios trabalhistas que não podem ser imputadas aos apelados ante a falta de nexo causal – Manutenção integral da sentença – Não provimento.

Vistos.

REDE PARK ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA. ajuizou ação cominatória de rito especial cumulada com reparação de danos morais e materiais com pedido de antecipação de tutela em face de RED PARK ESTACIONAMENTOS S/C LTDA. alegando que a ré, com atuação no mesmo segmento comercial, vem indevidamente reproduzindo e imitando marca de sua titularidade anteriormente registrada no INPI, sob os n.ºs 814.573.550 e 816.847.649, o que induz a erro sua clientela, causando dúvida e confusão, além de a ré aproveitar-se do conceito e distinção adquiridos ao longo do tempo dada a similaridade entre as marcas. Mencionou os transtornos gerados pelo uso indevido, especialmente as intimações recebidas da justiça do trabalho para responder às reclamações de supostos ex-empregados, aduzindo que a ré não respondeu à notificação extrajudicial. Neste contexto, requereu a antecipação da tutela para determinar a cessação do uso da expressão “Red



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Park” pela ré, indenização por danos materiais, correspondente aos honorários do advogado que contratou para representá-la nas reclamações trabalhistas, no importe de R\$ 3.655,61 e danos morais, a serem arbitrados. Juntou documentos [fls.19/90].

Determinada a definição do rito a ser seguido [fls. 91], a autora apresentou o aditamento da inicial, requerendo a alteração do nome da ação para indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela, pelo rito ordinário, e a inclusão dos sócios da ré, LUIS ANTÔNIO BRAVIN e NÁDIA MUSTAFÁ JUBRAN, no polo passivo [fls.94/97].

Indeferida a liminar [fls. 102], os réus foram citados por edital [fls. 251] e apresentaram contestação pelo curador especial nomeado, alegando que a denominação utilizada pela corré RED PARK não se confunde com a marca da autora, tanto que o registro de sua marca “*Red Park*” também foi autorizado pelo INPI, diante do indeferimento da oposição da autora pelo referido órgão, só não tendo sido levado a efeito em razão da falta de pagamento das retribuições relativas à proteção decenal e expedição de certificação, rejeitando a existência de qualquer dano material ou moral indenizável [fls.263/268]. Juntou extratos do INPI às fls.269/274. Réplica às fls.277/280.

A ação foi julgada parcialmente procedente, condenando os réus a cessarem a utilização da expressão “*Red Park*”, procedendo à alteração do contrato social da pessoa jurídica e à modificação de todo o material de trabalho e divulgação, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R\$ 3.000,00, rejeitando o pedido de condenação pelos danos morais e materiais, repartidos os ônus da sucumbência [fls.282/283].



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rejeitados os embargos de declaração [fls.299], a autora recorre visando a condenação da ré ao pagamento dos danos materiais pela contratação de advogado trabalhista, mencionando a ocorrência de indevida penhora e bloqueio das contas bancárias mantidas por seus sócios, no que cita os arts. 186, 187 e 927, todos do CC e art. 5º, X, da CF, reforçando que para a caracterização dos danos morais, é desnecessária a prova de ofensa à honra objetiva, bastando a demonstração do ilícito em si, mencionando a Súmula 227 do STJ [fls. 301/308]. Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de fls.316.

É o relatório.

Os direitos de propriedade intelectual consistem em inegável exceção ao princípio da livre-concorrência e à própria livre-iniciativa, fundamentos do nosso sistema econômico, nos termos do art. 170 da CF e do art. 20, I, da Lei n.º 8.884/94 [Lei Antitruste]. O alvo da proteção é maior do que a preservação do objeto material e alcança configurações e sistemas abstratos que obtiveram valor pela disputa de mercado. Seu caráter excepcional, entretanto, é justificável, sendo reconhecido na própria Constituição, que expressamente ressalva que sua concessão tem por fim o interesse social e o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. Isto porque os monopólios concedidos em caráter excepcional têm por finalidade incentivar a inovação tecnológica da Nação.

A Constituição Federal, entre os direitos e garantias fundamentais do homem, no art. 5º, incisos XXVII e XXIX, confere proteção às criações intelectuais, prevendo, expressamente, a proteção às criações industriais, marcas e outros signos distintivos, bem como aos autores a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

exclusividade de utilização, reprodução e publicação de suas obras, contexto em que se insere a requerente da presente demanda.

A Lei de Propriedade Industrial LPI [Lei nº 9.279/96] foi editada para regulamentar a proteção conferida aos bens de propriedade industrial, estabelecendo, entre outras, as normas sobre o direito à marca. Conforme artigo 129 da mencionada lei, *“a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional”*. E mais. No artigo 130 do mesmo texto legal, há previsão de que ao titular da marca ou ao depositante é assegurado, entre outros, o direito de zelar pela integridade material ou reputação dos mesmos.

De tal modo é de se concluir que o objetivo da legislação em referência é assegurar aos titulares de marcas registradas o direito de zelar por seu bom nome, com o que são atenuados os riscos de abalo à boa fama dos produtos ou serviços prestados por aqueles titulares.

Aliás, JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES, explica que *“zelar pela integridade da marca é manter a sua utilização no mercado sempre da mesma forma, sem quaisquer modificações que possam afetar eventualmente o âmbito da proteção conferida pelo registro. E zelar pela sua reputação é manter a excelência e qualidade dos produtos que assinala ou dos serviços que distingue para que nada possa afetar seu conceito, boa fama e reputação. Como corolário dessas duas assertivas deverá o titular protegê-la e defendê-la contra toda e qualquer investida de terceiros que, disputando determinado mercado, procuram colocar no mesmo e/ou na prestação de serviços marcas iguais ou semelhantes.”* [in 'Marcas vs. Nome Comercial Conflitos'. Jurídica Brasileira. 1ª ed. São Paulo: 2000].



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Feitas estas considerações, verifica-se o acerto do d. magistrado ao determinar a abstenção do uso da expressão “Red Park” pela empresa apelada e seus sócios, que atuam na prestação de serviços de guarda e estacionamentos de veículos em geral e serviços de valet-service [fls.85].

Com efeito, foi cabalmente provado que a autora, atuante na exploração de serviços de administração, operação e locação de estacionamentos e garagens [fls. 20] é a titular do registro da marca desde 27.08.1992 [fls. 27/28 e 269/271], não sendo ajustado permitir a outrem, que não a titular, a utilização de expressão semelhante na exploração do mesmo ramo comercial.

Como salientado pelo juiz, a corrê RED PARK, constituída oito anos depois do registro da marca pela apelante [fls. 83/87] não é titular de marca nenhuma, pois o pedido de seu registro foi arquivado em 2009, conforme extrato do INPI de fls. 274, o que denota a falta de interesse na exploração exclusiva da marca. Assim, e considerando que a atividade comercial das empresas litigantes desenvolve-se no mesmo ramo e que é inequívoca a similitude gráfica e fonética da expressão “Red Park” e “Rede Park” – o que pode causar dúvida na clientela e nos fornecedores - os apelados devem ser impedidos de continuar utilizando aludida expressão.

Reconhecida a infração aos direitos marcários da apelante, é de rigor a confirmação da abstenção do uso da marca em comento, devendo o Tribunal perquirir acerca do pedido de indenização por danos morais e materiais.

Como cediço, o colendo STJ encerrou uma controvérsia ao dispor, pela Súmula 227, que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. Esse enunciado, quando interpretado com o art. 52 do CC [*Aplicam-se às pessoas*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

*jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”], autoriza concluir que não há mais obstáculo para que se dê indenização por dano não material que as pessoas jurídicas sofrem, anotado que direito de personalidade, para esse fim, significa “direito ao nome, à marca, aos símbolos e à honra, ao crédito, ao sigilo de correspondência e à particularidade de organização, de funcionamento e de know-how” [FRANCISCO AMARAL, *Direito Civil Introdução*, 7ª edição, Renovar, 2008, p. 288].*

Advirta-se, contudo, não constituir esse avanço licença para procedência de casos em que sociedades empresárias postulam indenizações a esse título, porque somente quando ocorra afetação de nome e prestígio é que se justifica compensar a empresa prejudicada pelo ato ilícito alheio com dinheiro. A amplitude “*pode levar ao excesso de ressarcir danos inexistentes*” [RAMÓN DANIEL PIZARRO, *Daño moral*, 2ª edição, Buenos Aires, Hammurabi, 2004, p. 263].

O Tribunal se sente no dever de admitir o dano moral quando o ilícito prejudicar a credibilidade da marca, esvaziando seu prestígio perante os consumidores, razão do sucesso do empreendimento. Exatamente por tais motivos a Constituição Federal, entre os direitos e garantias fundamentais do homem, no art. 5º, XXIX, houve por bem conferir proteção às criações intelectuais, prevendo, expressamente, a proteção à propriedade das marcas e outros signos distintivos.

No caso analisado, contudo, não ficou demonstrado como a conduta dos réus afetou a boa imagem da autora, ou o seu bom conceito junto a clientes e fornecedores, descabendo a condenação aos danos morais, com espeque nos mencionados arts. 186, 187 e 927, todos do CC e art. 5º, X, da CF, sendo de se concluir que, ainda seja possível o reconhecimento de dano moral à pessoa jurídica [Súmula 227 do C. STJ], não há evidência, como já



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

referido na sentença, de abalo à honra objetiva e à reputação da empresa requerente, sendo certo que nenhum episódio concreto neste sentido foi mencionado nos autos.

Como cediço, em se tratando de dano moral ocorrido no bojo de uma discussão relativa à propriedade industrial, é de se comprovar atuação, por parte daquele que utiliza marca registrada por outrem, com potencial ofensivo de porte.

Nessa perspectiva e ainda que indiscutível a ilicitude da eventual continuidade, por parte dos réus, do uso da marca registrada da autora, sem licença para isso, não é possível cogitar da presença de dano moral indenizável, ante a completa ausência de comprovação da ocorrência de qualquer prejuízo efetivo advindo da conduta comercial descrita nos autos, não havendo qualquer evidência, ainda que indiciária, do alegado desvio de clientela. Nem mesmo eventual desprestígio ou desvalorização da marca “*Rede Park*” foi aventado.

Até porque, já se firmou entendimento [Apelação n.º 990.10.426637-8, Rel. Desembargador Ênio Zuliani, DJ de 12.5.2011] no sentido de que, em se tratando de ação de indenização ajuizada em razão do uso indevido de marca [artigos 208 e seguintes da Lei n.º. 9.279/96], o dano material [sejam os danos emergentes, seja o lucro cessante] ou mesmo o dano moral decorrente de um eventual abalo à imagem da pessoa jurídica pela utilização indevida da marca jamais podem ser presumidos, cabendo ao interessado fazer prova de sua ocorrência. Sequer em desprestígio ou abalo de nome do produto é permitido afirmar, e, ante a ausência de qualquer comprovação de prejuízos materiais, é de se afastar o pleito.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

O fato é que quando a violação acontece de forma tênue ou sem a potencialidade nociva capaz de desfigurar a identificação do produto ou serviço, como sucedeu na hipótese, não se justifica conceder dano moral, ainda que se cogite seu arbitramento de maneira simbólica. O fundamento para rejeitar o pedido, por ausência de repercussão, é do mero dissabor, muito apropriado para evitar a banalização do instituto [art. 5º, V e X, da CF].

Especificamente sobre a condenação aos danos materiais, primeiramente deve-se consignar que não foi provada a alegada constrição judicial das contas bancárias mantidas pelos sócios da apelante. E não se ignora que a autora gastou a quantia de R\$ 3.000,00 com a contratação de serviços de advogados para comparecimento às audiências designadas nas cinco reclamações trabalhistas noticiadas às fls. 31/75, conforme informado pelo escritório de advocacia contratado na ocasião [fls. 30].

Entretanto, é possível observar que a recorrente só foi intimada em virtude do equívoco dos próprios reclamantes [ex-funcionários da apelada], que declinaram o endereço da apelante na petição inicial [fls.35, 45,54, 62 e 71] ou ainda do advogado destes, já que a própria autora afirmou na inicial, que *“todos os cinco interessados em mover ação contra a RED PARK contrataram o MESMO ADVOGADO que, desde a realização da primeira audiência ocorrida no dia 12 de julho de 2011, na Reclamatória citada no item “a” supra, já poderia ter informado nas demais ações (itens “b”, “c”, “d”, e “e” citados) o correto endereço da Reclamada, RED PARK, mas preferiu quedar-se inerte, o que corroborou com o prejuízo causado à Requerente”*.

Assim, não praticaram os réus qualquer ato ilícito neste aspecto, seja doloso ou culposo, porque o erro no endereçamento é atribuível a terceiro. Logo, ausente o nexos causal necessário para imputar a eles as



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

despesas com o advogado trabalhista, não há que se falar em indenização por danos materiais.

Ademais, vale consignar que os honorários convencionais despendidos pela parte ao seu advogado, não constituem dano material emergente passível de reparação, até porque são de livre pactuação entre o litigante e o seu respectivo procurador, sem que a parte adversa dela tenha participado, de modo que não pode ser compelida a arcar com a referida verba.

Diante de todo o acima exposto, nega-se provimento ao apelo.

ÊNIO SANTARELLI ZULIANI
Relator