



COMARCA DE PORTO ALEGRE
8ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
Rua Manoelito de Ornellas, 50

Processo nº: 001/1.11.0332919-8 (CNJ:.0410407-55.2011.8.21.0001)
Natureza: Ordinária - Outros
Autor: Hotel Embaixador Ltda
Réu: Hotel Embaixador Inn Itajubá Ltda
Juiz Prolator: Juiz de Direito - Dr. Paulo César Filippou
Data: 16/12/2016

Vistos etc.

HOTEL EMBAIXADOR LTDA., já qualificada na inicial, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido indenizatório, contra **HOTEL EMBAIXADOR INN ITAJUBÁ LTDA.**, narrando tratar-se de empreendimento tradicional do ramo hoteleiro, que existe há mais de 50 anos, capitaneado por Sizenando Venturini e que obteve vários reconhecimentos em âmbito regional e nacional. Contou ter descoberto, através da internet, que a ré vem utilizando de maneira indevida a marca e nome fantasia da empresa, frisando ser a autora detentora, junto ao INPI, do registro da marca "HOTEL EMBAIXADOR". Narrou que, embora tenha notificado a ré para não utilização da marca, não obteve êxito, pois continua divulgando a marca 'Hotel Embaixador', como se fosse sua, causando confusão entre os clientes. Defendeu ter direito à proteção legal da marca, nos termos do artigo 5º, XXIX, da CF, bem como na Lei de Propriedade Industrial, fazendo a ré concorrência desleal. Defendeu que a conduta da ré causa dano à imagem da empresa, sustentando que a mesma deve ser condenada a lhe pagar indenização por danos morais e materiais. Discorreu sobre a presença dos requisitos da responsabilidade civil. Identificou o dano material causado pela ré com a necessidade de contratação de advogado, despesas de notificação e telefonema, num total de R\$ 2.122,56. Requereu, em sede de tutela antecipada, a imposição de óbice para que a ré utilize a marca "Embaixador" pela ré, sob pena de multa diária de R\$ 2.500,00. Pediu, ao final, a procedência da ação com a ratificação da liminar postulada e a imposição à ré de veicular contrapropaganda durante três meses, além de determinar que a ré se abstenha de veicular qualquer material publicitário



que contenha elementos que confundam os consumidores, sob pena de multa. Demandou também a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais supra mencionados e valorados, bem como, pelos danos morais pelo uso irregular da marca, em montante a ser arbitrado pelo Juízo. Juntou documentos.

Foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela (fl. 61).

A ré contestou (fls. 66/78), arguindo carência da ação e ausência de interesse processual, porque haveria procedimento administrativo, em curso para registro de sua perante no INPI. Levantou incompetência territorial. No mérito, referiu que há evidente distinção entre as marcas, porque seu empreendimento é chamado Hotel Embaixador Inn de Itajubá, não podendo confundir-se com o hotel da autora. Disse que situa-se em outra unidade da federação, à distância de mais de 4.000 Km do hotel da autora, tendo público totalmente diverso, até porque a autora não teria alguma repercussão na área de atuação da ré. Defendeu a inexistência de impedimento legal para utilização da marca, até porque 'embaixador' é expressão usual, adotada em 58 processos de registro de marca no INPI, sendo inclusive utilizada por outros hotéis, em outras cidades do Brasil. Aduziu estarem ausentes os requisitos para condenação ao pagamento das indenizações postulada na exordial, sustentando que o ônus da prova quanto ao prejuízo alegado é da parte autora. Pediu a extinção ou a improcedência da ação. Acostou documentos.

Falou então, a autora, sobre o destino do incidente de exceção de incompetência manejado pela parte ré, carreando documentos (fl. 86), sendo posteriormente certificado que, julgado procedente o incidente, sucessivo recurso foi provido pelo E.TJRS (fl. 113).

Houve réplica (fls. 98/109), com aporte de documentos.

Durante a instrução, houve a juntada de outros documentos, de lado a lado, e a oitiva de testemunhas através de carta precatória remetida à Comarca de Itajubá-MG, que foram juntadas às fls. 154/156, sobre o que somente a autora falou (fls.157/160).

Encerrada a instrução, o debate oral foi substituído por memoriais, entregues (fls.164/174 e 188/203), com juntada de documentos por



ambas as partes, o que ensejou nova oportunidade de manifestação, para a qual compareceu somente a autora (fls. 215/218).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Decido.

Quanto às prefaciais de carência de ação e falta de interesse processual, as vejo identificadas com o mérito da demanda e como tal as analisarei.

Objetiva a autora a condenação da ré à abstenção de uso e divulgação da marca 'embaixador' e o pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de uso indevido da marca supracitada, a qual lhe pertence por meio de registro apropriado perante o INPI.

A proteção da marca está respaldada no art. 5º, XXIX, da Constituição Federal de 1988 e regulamentada na Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) que, nos seus, artigos 209 e 210 sedimentou que a pessoa jurídica que possui o registro de marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial tem legitimidade para demandar em Juízo contra quem se utiliza indevidamente da mesma marca.

No caso dos autos, verifica-se, através dos documentos das fls. 24 e 207, que a autora teve deferido pelo INPI o uso da marca “Embaixador” no país, sob registro nº 006406378, com vigência até 25/01/2017.

Assim, a autora comprovou o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, sendo detentora da marca “Embaixador” no país, no segmento hoteleiro.

De acordo com o artigo 129 da Lei nº 9.279/96:

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.

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.



Não se olvide, é comum que grandes redes de hotéis alterem ligeiramente sua nomenclatura de acordo com a região em que abrem suas filiais, mantendo o nome principal, de modo a vincular clientes. E, no caso de utilização de nome de hotel conhecido no âmbito nacional, tal como é o autor, a existência de outro estabelecimento, não do mesmo grupo econômico, com o apelativo 'Embaixador', por óbvio, não seria honesto para com os consumidores, ainda que o empreendimento seja desenvolvido em outro estado da federação.

Assim, não importa que a ré procure, alterando a 'classe de Nice' perante o INPI, obter registro para sua marca perante o órgão testilhando quando, de fato, trata-se, sem dúvida alguma, de um hotel cuja atividade pode espalhar-se pelo território nacional, com prejuízo a uma marca já registrada.

Ocorre que, é da sistemática da proteção à propriedade industrial, que seja dada precedência àquele que requer por primeiro o registro da marca. Com efeito, a Lei 9279/96, atribui caráter de prioridade ao mero pleito administrativo, como segue:

Art. 127. Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

Nos Tribunais, tem-se entendido que a marca adquire autonomia com a sua difusão, relacionada à atividade econômica, e com esta, proteção própria inscrita no art. 5º, XXIX, da CF, que põe acento no caráter social da marca de serviço, de modo a estimular o desenvolvimento da economia. Neste sentido, segue o arresto:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CONTRAFAÇÃO. ABSTENÇÃO DE USO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Segundo o art. 129, da LPI, 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. Ainda, conforme precedente do STJ, o art. mencionado subordina o direito de uso exclusivo da marca ao seu efetivo registro no INPI, que confere ao titular o direito real de propriedade sobre a marca. Se a parte utiliza signo semelhante à marca registrada de propriedade de outrem, para identificar produtos ou serviços semelhantes, confundindo o consumidor, pratica uso indevido de marca, que se traduz em conduta ilícita, viabilizando o pedido de reparação por danos. E nos termos da



jurisprudência deste Tribunal, entende-se que o uso indevido de marca presume a violação dos direitos da personalidade do proprietário da marca, isto é, presume os danos morais puros. Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70041833732, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 29/05/2014)

Ora, não pode a ré adonar-se de marca cujo registro é de outrem, alegando que outros hotéis já o fazem e que seria usual o nome 'Embaixador' no ramo hoteleiro, tendo deixado de verificar junto ao INPI se existiam outros hotéis com o mesmo nome antes de batizar seu empreendimento, somente por que acredita que trata-se de mera formalidade. E, de outra banda, o empreendimento tradicional e de vulto significativo levado a termo pela parte autora merece ser protegido pelo reconhecimento da marca por ela incrementada e difundida.

Essas considerações, somadas ao fato que, atualmente no INPI o registro do Hotel Embaixador vige desde 25/07/2006 e até o presente momento, o INPI não homologou o pedido formulado pela ré, levam à procedência do pedido de vedação do usos da marca pelo réu. Portanto, como o registro da demandante teve precedência à petição do réu, é medida de rigor acolher-se o pleito negativo de obrigação de fazer formulado na portal.

Ou seja, a requerida deve se abster de usar a marca registrada pela empresa requerente, nos exatos termos da reserva feita pela parte autora junto ao INPI, concedendo-se ora aquilo que antes foi indeferido, inclusive para que a ré abstenha-se de divulgar o nome 'Embaixador' através de quaisquer meio de comunicação, sob pena de multa de R\$ 500,00, por dia de descumprimento, consolidada em 30 dias.

Quanto a outros caracteres que possam vincular a ré à requerente, não vejo como emanar alguma ordem, pois não há notícia que exista proteção registral para quaisquer outro signo da demandante, senão, a marca 'Embaixador'.

Também, rejeito a possibilidade da imposição de veiculação de contrapropaganda, pela demandada, o que teria eco no art. 56, XII, do CDC, por tratar-se de sanção aplicada no âmbito administrativo, conforme preceitua o



parágrafo único do mencionado artigo, quando infringidas as normas da lei consumerista, o que não se identifica nos autos. Não se olvide, não é o o caso de se afirmar que a existência do hotel da requerida tenha feito propaganda negativa para a empresa, mas somente que avilta os limites de utilização da marca, o que deve deixar de acontecer, sem necessidade de contrapropaganda.

Referente aos danos materiais alegados pela autora em razão da utilização indevida da marca e que identifica com gastos com contratação de advogado, realização de telefonema e notificação extrajudicial, não vejo nexo de causalidade que vincule estritamente tais gastos com o agir da ré. Ora, a realização de telefonema e notificação são pretéritas à configuração do ilícito, apurado somente com a ciência de que haveria registro no INPI em favor da requerente.

E, quanto à contratação de advogado, cuida-se de obrigação assumida contratualmente pela demandante. Saliento ainda que, não pode a autora opor ao réu os custos decorrentes de pacto por ele entabulado, em que pese o princípio da reparação integral, pois se tal entendimento sobrevivesse, qualquer percentual contratado à título de honorários seria imponível ao vencido. Presume-se que ao contratar, a demandante poderia minimamente vislumbrar o impacto da verba pactuada sobre o seu crédito, sem necessidade de cobrá-lo da requerida.

Consoante, resulta improcedente o pedido indenizatório por danos materiais.

No que toca ao pedido de ressarcimento por danos morais, digo que agiu ilicitamente a ré ao continuar utilizando a marca "Embaixador" de propriedade da autora, mesmo após notificada sobre a existência de registro em nome da autora, havendo visível de violação dos direitos da personalidade. Nestes casos, os prejuízos causados pela ré à imagem da empresa autora são presumíveis, isto é, o dano existe *in re ipsa*, derivando do próprio fato ofensivo. Ou seja, provada a ofensa, demonstrado está o dano moral.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CONTRAFAÇÃO. ABSTENÇÃO DE USO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Segundo o art. 129, da LPI, 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. Ainda, conforme precedente do STJ, o art. mencionado subordina o direito de uso exclusivo da marca ao seu efetivo registro no INPI, que confere ao titular o direito real de propriedade sobre a marca. Se a parte utiliza signo semelhante à marca registrada de propriedade de outrem, para identificar produtos ou serviços semelhantes, confundindo o consumidor, pratica uso indevido de marca, que se traduz em conduta ilícita, viabilizando o pedido de reparação por danos. E nos termos da jurisprudência deste Tribunal, entende-se que o uso indevido de marca presume a violação dos direitos da personalidade do proprietário da marca, isto é, presume os danos morais puros. Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70041833732, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 29/05/2014)

Para sopeso do necessário ressarcimento pelo abalo moral supra, tendo presente a capacidade econômica da ré e o dano efetivamente experimentado pela autora, o montante devido não pode ser fixado em percentual muito elevado, pois ensejaria enriquecimento sem causa, fato que também abala a ordem jurídica. Outrossim, o valor não pode ser insignificante, dado que a indenização aqui fixada também deverá servir como alerta para que a ré não cometa erros semelhantes no futuro. Terei em conta também o quanto o evento possa ter causado abalo à imagem da empresa, o fato de estar a ré em outro estado da federação, podendo na maioria dos casos, ter público diverso daquele da requerente, diminui o impacto do prejuízo carreado à imagem da firma.

Desta forma, com base nos vetores acima mencionados fixo a indenização no valor de R\$ 40.000,00, que será suficiente para aplacar o dano carreado à imagem da empresa, sopesado o grau de culpa da requerida, além de garantir efeito dissuasório. Tal valor deve ser corrigido monetariamente desde a prolação da sentença e acrescido de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 405 do CC.

Isso posto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO**, para determinar que a ré se abstenha de utilizar-se da marca 'Embaixador', registrada pela autora, deixando também de alardeá-la como sua em qualquer veículo de comunicação, nos termos da reserva feita pela requerente perante o INPI. Deve fazê-lo imediatamente, após a ciência pessoal da sentença, no prazo de 5 dias, sob pena de incidência da multa cominada de R\$ 500,00.



Também, condeno a ré a pagar à autora uma indenização por danos morais, no valor de R\$ 40.000,00 (dezoito mil reais) corrigida pelo IGP-M(FGV), a contar do arbitramento, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação.

Sucumbente em maior parte, arcará a ré com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios à procuradora da autora, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se, sendo que a ré, igualmente por carta AR, para que seja cumprida de imediato a ordem aqui comandada.

Porto Alegre, 16 de dezembro de 2016.

Paulo César Filippou,
Juiz de Direito