



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**APELAÇÃO Nº 5017497-03.2020.8.24.0064/SC**

**RELATOR:** DESEMBARGADOR ROBSON LUZ VARELLA

**APELANTE:** MARCELO ESPERANDIO (AUTOR) E OUTRO

**ADVOGADO(A):** EMERSON MARTINS (OAB SC042177)

**ADVOGADO(A):** EDER JUNIOR DO AMARAL (OAB SC041785)

**APELADO:** OS MESMOS

**EMENTA**

APELAÇÕES CÍVEIS - "AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS" - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DE AMBAS AS PARTES.

APELO DO AUTOR - PLEITO DE ABSTENÇÃO DA RÉ AO USO DA MARCA "VCQB" - INACOLHIMENTO - SIGLA QUE DESIGNA EXPRESSÃO DE USO COMUM EM LÍNGUA ESTRANGEIRA, DESCRITIVA DO PRODUTO OFERTADO E LIGADA A SUA NATUREZA E, POR ISSO, INAPROPRIÁVEL A ÚNICO TITULAR - INVIABILIDADE DE RESTRIÇÃO - MITIGAÇÃO DA REGRA DA EXCLUSIVIDADE - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE SODALÍCIO - ADEMAIS, CARACTERÍSTICAS VISUAIS COMPLETAMENTE DISTINTAS - DESPROVIMENTO DO RECLAMO NO PONTO.

INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - REQUERIMENTO DA DEMANDANTE PARA QUE ASCUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECAIAM SOBRE A PARTE RÉ - ANÁLISE PREJUDICADA, ANTE A REJEIÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO.

RECLAMO DA RÉ - VERBA PATRONAL - PLEITO DE MAJORAÇÃO - ARBITRAMENTO, EM PRIMEIRO GRAU, NA QUANTIA FIXA DE R\$ 1.500,00 (MIL E

QUINHENTOS REAIS) - EXEGESE DO ART. 85, §§ 2º E 8º, DA LEI PROCESSUAL CIVIL - TRÂMITE PROCESSUAL POR QUASE QUATRO ANOS - ADEQUADA MAJORAÇÃO PARA R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) - INCONFORMISMO PARCIALMENTE PROVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - PARCIAL ACOLHIMENTO DA INSURGÊNCIA DA DEMANDADA E DESPROVIMENTO DO APELO DO AUTOR - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO EM FAVOR DO PROCURADOR DA RÉ OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES A SER PONDERADA NA QUANTIFICAÇÃO DO ESTIPÊNDIO ADICIONAL ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS EDCL. NO AGINT NO RESP. 1.573.573/RJ ELEVACÃO EM R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS).

## **ACÓRDÃO**

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª Câmara de Direito Comercial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina decidiu, por unanimidade, a) dar parcial provimento ao apelo da demandada para arbitrar a verba honorária em R\$ 3.000,00 (três mil reais); b) negar provimento ao recurso do autor; c) majorar o estipêndio patronal em R\$ 700,00 (setecentos reais), em favor do causídico da acionada, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Florianópolis, 23 de abril de 2024.

## **RELATÓRIO**

Trata-se de apelações cíveis interpostas por MARCELO ESPERANDIO e CLUBE E ESCOLA DE TIRO.38 contra sentença (evento 52), proferida na denominada "ação de abstenção de uso de marca cumulada com reparação de danos e pedido de tutela de urgência para abstenção do uso de marca", oriunda da 2ª Vara Cível da Comarca de São José, a qual julgou improcedentes os pedidos do autor.

Ato contínuo, a parte autora opôs embargos de declaração (evento 60), os quais foram rejeitados pelo magistrado singular (evento 70).

Nas razões recusais (evento 77), a parte demandada postula a reforma da sentença no que o valor fixado à título de honorários sucumbenciais, pleiteando sua majoração.

O demandante, por sua vez (evento 83), sustenta, em síntese, ser a decisão objurgada contrária à legislação federal de regência, porquanto a marca registrada goza de proteção, independentemente de ter sido registrada na forma mista ou nominativa. Assim, pretende a reforma do aresto recorrido a fim de acolher os pedidos exordiais, determinando à demandada a abstenção do uso da marca, e consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões (evento 89 e 90).

Posteriormente, a parte autora peticionou informando o registro da marca nominativa (evento 4).

Houve manifestação da parte adversa (evento 11).

É o relato necessário.

## **VOTO**

Insurgem-se os litigantes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na denominada "ação de abstenção de uso de marca cumulada com reparação de danos e pedido de tutela de urgência para abstenção do uso de marca".

Os reclamos serão analisados em tópicos a fim de facilitar sua compreensão.

### **Ilegalidade do uso da marca "VCQB" (recurso do autor)**

Sustenta o irredigante, em suma, ter obtido a concessão registro da marca "VCQB - Vehicle Close Quarter Battle" junto ao INPI em 10/03/2020, tendo ciência de que a demandada utilizava-se desta nomenclatura na comercialização de seus produtos em maio daquele mesmo ano.

Pois bem.

A marca serve para identificar, direta ou indiretamente, produtos ou serviços, e é objeto de proteção legal assegurada pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, "tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país" (artigo 5º, inciso XXIX).

A Lei n. 9.279/1996, por sua vez, regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, garantindo a utilização exclusiva da marca àquele que obtiver o registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI), em especial, segundo exegese do art. 129, 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 as marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Tal comando tem como finalidade proteger os titulares das marcas de abusos e evitar que uma marca atraia prestígio pra si em face da fama de outra.

A marca de um produto compreende "os sinais distintivos visualmente perceptíveis", usados "para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa". Nesse sentido, os arts. 122 e 123, I, da Lei n. 9.279/1996.

No mister de zelar pela reputação da marca, a Lei n. 9.279/96, em seus arts. 207 e 208, autoriza seu titular a ajuizar as ações cíveis que considerar cabíveis, inclusive para obter indenização dos prejuízos causados pelo uso indevido sem autorização.

Dispõe, ainda, a legislação:

Art. 209. Fica ressaltado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Partindo de tais premissas, passa-se à análise das especificidades da presente demanda.

Compulsando os autos, verifica-se, de fato, encontrar-se a marca "VCQB - Vehicle Close Quarter Battle" e sua variação figurativa registrada em nome do recorrente, tal qual narrado na exordial, conforme documento colacionado (evento 1, documentação 3). Além disso, posteriormente houve registro nominativo (evento 4 - 2G).

Ademais, pela documentação colacionada aos autos, verifica-se que a demandada utilizou a sigla VCQB para divulgar cursos oferecidos em sua unidade.

Entretanto, a expressão "Vehicle Close Quarter Battle (VCQB)" é utilizada comumente para designar técnica de combate veicular. Sendo, portanto, expressão de língua estrangeira de uso comum, descritiva a natureza dos produtos ofertados (no caso, cursos referentes às aludidas técnicas de combate), não resta caracterizada a reprodução ou imitação de marca alheia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiterado o entendimento de que palavras comuns, ainda que componham determinada marca, não são apropriáveis individualmente, justamente por serem vocábulos de uso corriqueiro e despidas da originalidade protegida pelo art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/96.

A propósito, confirmam-se os seguintes precedentes daquela Corte:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DA MARCA "PORTA PRONTA". PRETENDIDA EXCLUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. USODE TERMOS COMUNS E SIMPLEMENTE DESCRITIVOS DO PRODUTOQUE VISAM A DISTINGUIR. LEI 9.279/96. ART. 124, VI. 1.- Para a composição da marca "Porta Pronta" a Recorrente não criou palavra nova, mas valeu-se de palavras comuns, que, isolada ou conjuntamente, não podem ser apropriadas com exclusividade por ninguém, já que são de uso corriqueiro e desprovidas de originalidade. 2.- Adequado o registro realizado pelo INPI, com a observação de que "concedida sem exclusividade de uso dos elementos normativos. 3.- Recurso Especial improvido. (REsp n. 1.039.011/RJ, Min. Rel. Sidnei Beneti, j. em 14/6/2011) (sem grifos no original)

Também:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO

POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO DE TERMO DESIGNATIVO DO COMPONENTE PRINCIPAL DO MEDICAMENTO. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INEXISTÊNCIA. [...] 5. Nas hipóteses previstas no art. 124, VI, da LPI não se pode falar em colidência, haja vista que, em regra, inexistente a possibilidade de uso exclusivo de elementos genéricos por qualquer empresa. 6. O radical SOR, que compõem a marca SORINE, não é apropriável, uma vez que é designativo do componente principal do produto farmacológico que se pretende assinalar, prática comum na indústria farmacêutica. Do contrário, gerar-se-ia situação incoerente com a essência da LPI, que, para além da repressão à concorrência desleal, objetiva, por meio das cláusulas de irregistrabilidade, tutelar a livre concorrência. 7. Afastada a identidade entre as referidas marcas apta a ensejar confusão e captação indevida de consumidores, não há se falar em ofensa ao art. 195, III da LPI. (REsp n. 1.105.422/MG, Mina. Rel. Nancy Andrichi, j. em 10/5/2011) (sem grifos no original)

Ainda, resta sedimentado o entendimento que as "**marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes**". (AgInt no AREsp 410.559/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019) (grifou-se).

Nessa esteira, não se vislumbra óbice à utilização pela empresa demandada da sigla "VCQB", podendo ambas conviver harmonicamente no mercado, inclusive de forma a respeitar outras combinações já existentes ou que vierem a ser registradas no INPI com aludida expressão, interpretação que se harmoniza com princípio constitucional da livre concorrência, o qual não pode ser restringido indevidamente em razão de interesses particulares, especialmente por ser vocábulo comum nessa área mercadológica.

A propósito, precedente deste Órgão Fracionário em ação ajuizada pelo ora recorrente, tratando do tema:

**APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DA FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ALEGADO USO INDEVIDO DA SUA MARCA POR TERCEIRO. PEDIDO PARA QUE A RÉ EXCLUA AS PUBLICAÇÕES REALIZADAS EM SEU SÍTIO POR TERCEIRO, ALÉM DA SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESACOLHIMENTO. MARCA "FRACA". EXPRESSÃO DE USO COMUM, EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE**



**RESTRICÇÃO. PERFIL DE TERCEIRO "SEGUIDO" OU "CURTIDO" POR APROXIMADAMENTE QUATRO VEZES MAIS PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.** (Apelação n. 5012532-79.2020.8.24.0064, rel. Stephan K. Radloff, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 07-11-2023) (grifou-se)

Nesta contingência, ante os fundamentos jurídicos esboçados, nega-se provimento ao apelo neste aspecto, razão pela qual a manutenção da sentença é medida impositiva, não havendo falar, por consectário, em direito indenizatório.

### **Inversão do ônus sucumbencial**

Pugna o postulante pela inversão dos ônus sucumbenciais. Todavia o pleito não merece amparo. Apenas ocorrendo a alteração da sentença neste grau de jurisdição, haverá necessidade de redefinição dos aludidos ônus como sucedâneo evidente da modificação do resultado do julgamento.

No caso em apreço, contudo, dessume-se o desprovimento do recurso interposto, de modo que resta prejudicada a análise das alegações relativas à inversão do ônus sucumbencial.

### **Majoração dos honorários de sucumbência (insurgência da demandada)**

Almeja a ré, por fim, a majoração da verba honorária, fixada na sentença combatida em R\$ 3.000,00 (três mil reais). Tratando-se de ação de cunho declaratório, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em observância às regras explicitadas no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, "in verbis":

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. [...] § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. Assim, a teor das alíneas supracitadas, é de se considerar como parâmetro o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, trata-se de abstenção de uso de marca com pedido de indenização por danos morais. No tocante ao zelo na condução da demanda pelo patrono da ora recorrente, em que pese tramitação do feito desde 16/10/2020, ou seja, por quase 4 (quatro) anos, deve-se atentar à relativa complexidade da causa e da mesma ter sido instruída apenas por provas documentais, sendo os autos integralmente digitais.

Logo, diante das particularidades em questão, entende-se adequada a majoração dos honorários para a quantia de R\$ 3.000,00 (três mil reais).

### **Honorários recursais**

Relativamente aos honorários recursais, este Órgão Colegiado acompanha o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial de n. 1.573.573/RJ.

No caso concreto, fora acolhida a irresignação da demandada e desprovida a insurgência interposta pelo autor, mostrando-se necessária a majoração dos honorários advocatícios em favor do procurador da ré, nos termos deliberados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, considerando-se o parâmetro adotado (valor fixo) e atentando-se para apresentação de contrarrazões pela acionante, eleva-se o estipêndio patronal em R\$ 700,00 (setecentos reais).

Ante o exposto, voto no sentido de a) dar parcial provimento ao apelo da demandada para arbitrar a verba honorária em R\$ 3.000,00 (três mil reais); b) negar provimento ao recurso do autor; c) majorar o estipêndio patronal em R\$ 700,00 (setecentos reais), em favor do causídico da acionada.

---

Documento eletrônico assinado por **ROBSON LUZ VARELLA, Desembargador Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **4600228v14** e do código CRC **426256c3**.

Informações adicionais da assinatura:  
Signatário (a): ROBSON LUZ VARELLA  
Data e Hora: 25/4/2024, às 15:6:39

---

**5017497-03.2020.8.24.0064**

## **EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/04/2024**

**APELAÇÃO Nº 5017497-03.2020.8.24.0064/SC**

**RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUZ VARELLA**



**PRESIDENTE:** DESEMBARGADOR ROBSON LUZ VARELLA

**PROCURADOR(A):** CARLOS ALBERTO DE CARVALHO ROSA

**APELANTE:** MARCELO ESPERANDIO (AUTOR)

**ADVOGADO(A):** EMERSON MARTINS (OAB SC042177)

**ADVOGADO(A):** EDER JUNIOR DO AMARAL (OAB SC041785)

**APELANTE:** CLUBE DE TIRO .38 (RÉU)

**ADVOGADO(A):** VICTOR LONARDELI (OAB SC016780)

**APELADO:** OS MESMOS

Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual do dia 23/04/2024, na sequência 162, disponibilizada no DJe de 05/04/2024.

Certifico que a 2ª Câmara de Direito Comercial, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:

A 2ª CÂMARA DE DIREITO COMERCIAL DECIDIU, POR UNANIMIDADE, A) DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA DEMANDADA PARA ARBITRAR A VERBA HONORÁRIA EM R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS); B) NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR; C) MAJORAR O ESTIPÊNDIO PATRONAL EM R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), EM FAVOR DO CAUSÍDICO DA ACIONADA.

**RELATOR DO ACÓRDÃO:** DESEMBARGADOR ROBSON LUZ VARELLA

**VOTANTE:** DESEMBARGADOR ROBSON LUZ VARELLA

**VOTANTE:** DESEMBARGADOR GETÚLIO CORRÊA

**VOTANTE:** DESEMBARGADOR STEPHAN K. RADLOFF

**BIANCA DAURA RICCIO**  
**Secretária**