



Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
2ª Vara Cível da Comarca de São José

Domingos André Zanini, 380 - Bairro: Barreiros - CEP: 88117200 - Fone: (48)3287-5262 - Email:
saojose.civel2@tjsc.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5017497-03.2020.8.24.0064/SC

AUTOR: MARCELO ESPERANDIO

RÉU: CLUBE DE TIRO .38

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR USO INDEVIDO DE NOME EMPRESARIAL E MARCA proposta por MARCELO ESPERANDIO contra CLUBE DE TIRO .38, ambas já qualificadas na exordial.

Alega a parte autora, em suma, que em 06/08/2019 iniciou o procedimento para registro da marca mista VCQB - Vehicle Close Quarter Battle, sendo deferido o registro em 06/08/2019, e concedido o registro em 10/03/2020, com vigência até 10/03/2030. Contudo, em maio de 2020, obteve conhecimento de que a ré estava se utilizando do nome VCQB para vender produtos, quais sejam, cursos de tiro. Realizou a notificação extrajudicial da parte ré, a fim de que não mais utilizasse a marca registrada, sem resposta.

Concluiu postulando pela tutela, a fim de que a ré se abstenha de utilizar-se do nome VCQB em suas mídias sociais e lojas físicas, sob pena de multa. Por fim, postulou pela condenação da parte ré, a fim de que se abstenha de utilizar o nome VCQB, a condenação da ré ao pagamento de danos morais, custas e honorários. Juntou documentos (ev. 1).

Nas decisões dos evs. 7 e 16 foi deferida parcialmente a tutela postulada, com a determinação para que a ré abstenha-se de utilizar a marca mista objeto da exordial.

A parte ré apresentou contestação (ev. 13), na qual postulou, preliminarmente, pela ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir. Ainda, pela revogação da liminar. No mérito, pela improcedência dos pedidos formulados, com a condenação da parte autora no pagamento das custas processuais e honorários.

A parte autora apresentou réplica (ev. 19), bem como postulou a reconsideração da decisão do ev. 16.

Intimadas as parte acerca da especificação das provas a serem produzidas (ev. 34), a parte autora postulou o seu depoimento pessoal (ev. 38), já a ré postulou o julgamento antecipado da lide, com a dispensa do depoimento pessoal da parte autora.

Vieram os autos conclusos.

Relatados, decido.

Do julgamento antecipado da lide

Julgo antecipadamente o feito, porque a parte ré postulou o julgamento antecipado da lide e a parte autora o seu depoimento pessoal. Contudo, inviável o deferimento do depoimento pessoal da própria postulante.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DEPOIMENTO PESSOAL REQUERIDO PELA PRÓPRIA PARTE. NECESSIDADE DE PROVOCAÇÃO DA PARTE ADVERSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 343 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. Não cabe à própria parte requerer o seu depoimento pessoal, conforme a previsão da regra contida no artigo 343 do Código de Processo Civil, segundo o qual, quando o juiz não o determinar de ofício, compete a cada parte requerer o depoimento pessoal da outra, a fim de interrogá-la na audiência de instrução e julgamento. O depoimento pessoal tão só é requerido pela parte contrária, pois expressamente previsto que compete a cada parte requerer o depoimento pessoal da outra, razão por que no caso se mostra juridicamente impossível que a parte postule seu próprio depoimento pessoal. Sentença mantida pelo indeferimento da petição inicial, com base no art. 295, I, c/c o seu parágrafo único, III, do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70048372270, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 28-11-2012).

Ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir

O interesse processual é a necessidade de se recorrer ao Poder Judiciário para obtenção do resultado pretendido.

Com efeito, não se deve confundir o interesse de agir com a existência do direito pretendido, porquanto a referida condição de ação pode estar presente e, ainda assim, ao final, verificar-se a improcedência do pedido formulado pelo autor.

Colaciona-se da doutrina:

"Também chamado de interesse de agir, tem vinculação com a situação de vantagem que pode advir para o autor ao se servir da ação. Tem-se que o ingresso em juízo não se pode dar de forma inconsiderada, aleatória. A ação é apropriadamente utilizada quando o autor tem a necessidade de usar o mecanismo judicial, bem assim quando tal circunstância venha a lhe trazer utilidade" (PEREIRA, Hélio do Valle. Manual de Direito Processual Civil. 2. ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 2008, p. 87).

Portanto, o interesse de agir está relacionado à necessidade de a parte obter proteção à pretensão formulada, bem como à respectiva utilidade, que será alcançada com a solução jurisdicional.

No caso concreto, verifica-se a presença tanto da necessidade, como da utilidade, uma vez que a ação proposta consiste em via adequada para se obter a obrigação de não fazer e indenização.

Ademais, com relação à preliminar de ilegitimidade ativa, mencionada alegação deverá ser objeto de análise junto ao mérito, visto que a (i)legitimidade ativa confunde-se com a análise do mérito.

Assim, afasto as preliminares.

Mérito

É cediço que o registro da marca das empresas deve ser realizado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, cuja regulamentação se dá pela Lei n. 9.279/96, que trata dos direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Acerca da inviabilidade do registro de marca que reproduza outra já existente preconiza o artigo 124 da Lei n. 9.279/96:

*"Art. 124. Não são registráveis como marca:
[...]*

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

[...]

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; [...]".

A marca, de acordo com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), é "*um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa*".

Referido sinal distintivo, após o seu registro, goza de proteção nacional, sendo assegurado apenas ao detentor da marca a sua utilização no território brasileiro, conforme art. 129 da Lei n. 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."

Nesse sentido, pode o titular da propriedade da marca registrada impugnar a utilização de marca idêntica a sua e que esteja atuando no mesmo ramo de negócio, uma vez que o art. 189, I, da Lei n. 9.279/1996, dispõe que "*comete crime contra registro de marca quem reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão*".

Cabe ressaltar ainda que os direitos sobre a marca de um produto ou serviço encontram proteção na Carta Magna em seu artigo 5º, inciso XXIX:

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:

[...]

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.

Na hipótese, a parte autora comprovou ser detentora da marca mista VCQB - Vehicle Close Quarter Battle (ev. 1).

Assim, o registro apresentado não apresenta a forma nominal, ou seja, deixa de contemplar a expressão nominal "VCQB - Vehicle Close Quarter Battle" de forma isolada, visto que o registro foi autorizado na forma mista, ou

seja, para que haja violação da marca devem estar presentes a forma nominal e figurativa.

Extrai-se do registro realizado pela parte autora:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ministério da Economia
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas

Certificado de registro de marca

Processo nº: 917896610

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para garantia da propriedade e do uso exclusivo, certifica que a marca abaixo reproduzida encontra-se registrada nos termos das normas legais e regularmente em vigor, mediante as seguintes características e condições:



Data de depósito: 06/08/2019
Data da concessão: 10/03/2020
Fim da vigência: 10/03/2030

Titular: MARCELO ESPERANDIO [BR/SC]
CPF: 00561856931
Endereço: Rua Anderson Bozzano, 160, Apto 303, Velha, 89036-505, Blumenau, SANTA CATARINA, BRASIL

Apresentação: Mista
Natureza: Marca de Serviço
CFE(4): 15.7.21, 26.3.4, 29.1.1, 29.1.8 e 29.1.12
NCL(11): 41
Especificação: Informações sobre educação [instrução]; Orientação [treinamento]; Provimento de publicações eletrônicas on-line [não downloadable]; Serviços de educação; Serviços de ensino; Serviços de instrução; Treinamento prático [demonstração]; Serviços de treinamento através de simuladores; Transferência de know-how [treinamento]; Provimento de vídeos online, não baixáveis; Assessoria, consultoria e informação em educação [instrução]; Assessoria, consultoria e informação em treinamento [demonstração][ensino]; Assessoria, consultoria e informação ensino; Cursos livres [ensino]; Provimento de web site disponibilizando fotos, áudio e vídeo não downloadable [serviço de entretenimento];

Por outro lado, aduz a nota-se que a ré fazia uso da expressão "VCQB", conforme exposto na exordial.

Com efeito, ainda que atuem em ramo comercial idêntico, cumpre salientar que para ocorrer a violação da marca, deveria ter sido comprovada cumulativamente a utilização da forma nominativa e figurativa, o que não ocorreu, vez que, como visto, as características visuais das duas marcas são distintas, inaptas a causar confusão ou indevida associação.

Nesse norte, inviável a determinação para abstenção de uso do nome, e inviável ainda a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais pelo uso supostamente indevido da marca registrada pela autora.

Isso porque não há nos autos prova capaz de sustentar a assertiva de que houve prejuízo decorrente do uso da marca "VCQB - Vehicle Close Quarter Battle" (ev. 1, OUT2), em sua apresentação mista, e, portanto, não cabe à autora qualquer reparação em decorrência de um dano hipotético.

De casos análogos, extrai-se da jurisprudência:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME EMPRESARIAL E MARCA. PEDIDOS DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E CONDENAÇÃO POR PERDAS E DANOS E CONCORRÊNCIA DESLEAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. MARCAS E PATENTES. LEI N. 9.279/1996. MARCA DA AUTORA/APELANTE "SOS COMPUTADORES" (SUCEDIDA NA LIDE POR MULTI BRASIL FRANQUEADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA) REGISTRADA NO INPI QUANDO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. APELADA "SOSNET INFORMÁTICA". POSTERIOR INFORMAÇÃO DA RÉ SOBRE O REGISTRO DE SUA MARCA. PEDIDO DA APELANTE PARA QUE A APELADA SE ABSTENHA DO USO DA EXPRESSÃO "S.O.S". DESCABIMENTO. CONCLUSÃO PELA POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA MERCADOLÓGICA ENTRE AS MARCAS DA APELANTE E DA APELADA. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO. APELADA QUE POSSUI A CLIENTELA NA CIDADE DE CANOINHAS ENQUANTO QUE A APELANTE TEM UNIDADES NAS CIDADES DE JOINVILLE E FLORIANÓPOLIS, O QUE CORROBORA O AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL PELO DESVIO DE CLIENTELA. ADEMAIS, IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR PROTEÇÃO A PALAVRAS DE USO COMUM, EXCETO QUANDO REVESTIDAS DE SUFICIENTE FORMA DISTINTIVA. CASO DOS AUTOS QUE TRATA DE MARCA MISTA, SENDO DISTINTAS AS IDENTIDADES VISUAIS DO CONJUNTO DA IMAGEM/NOME FORMADORAS DA LOGO DE CADA UMA DAS PARTES. AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. A regra do direito marcário, que se conhece por princípio da especificidade, tem o objetivo de impedir a confusão entre os consumidores acerca dos produtos ou serviços disponíveis no mercado. Se houver possibilidade de os consumidores os confundirem, as marcas adotadas não podem ser iguais

ou semelhantes. (COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de Direito Comercial*, v. 1, 10ª ed., 2006, p. 159). Registre-se, porém, "não ser qualquer assemelhação vetada, mas sim aquela semelhança capaz de gerar confusão ou associação indevida do sinal registrado com a marca alheia registrada." (Ângelo, Claudiney de. *Marcas - Anotações Práticas e Teóricas*. ano 2000, p. 44). O caso em apreço não revela propriamente uma colidência de marcas comerciais a justificar eventual ordem de abstenção de uso de nome empresarial ou condenação por concorrência desleal. Em tese, estar-se-ia apenas diante da inserção de traços similares à marca registrada pela apelante. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0000337-86.2009.8.24.0015, de Canoinhas, rel. Dinart Francisco Machado, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 07-08-2018).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. MARCA MISTA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. 1. Não há falar em violação da marca da parte autora, uma vez que não restou comprovada a utilização em sua apresentação combinada (nominativa e figurativa). 2. A requerente não demonstrou de forma mínima a existência de similitude entre os produtos produzidos e comercializados pelas empresas. A demonstração nesse sentido seria essencial para evidenciar a existência de colisão de interesses e a suscetibilidade de confusão perante os consumidores. Dessa forma, com base nos elementos trazidos aos autos, não se observa a existência de concorrência entre as partes, de modo que não há falar em concorrência desleal, o que conduz à improcedência do pedido indenizatório APELAÇÃO DESPROVIDA, POR MAIORIA. (Apelação Cível, Nº 70040969834, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em: 15-12-2011).

Destarte, a improcedência do pleito inicial é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL.

Revogo a tutela deferida no ev. 16.

Condeno a parte autora, com fulcro no artigo 82, § 2º, do CPC, ao pagamento das despesas processuais.

Condeno também a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do(a) requerido(a), que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o que faço com fundamento no artigo 85, caput, do CPC, atendidos os critérios do § 2º, incisos I a III, do mesmo dispositivo.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, archive-se.

Documento eletrônico assinado por **SÔNIA EUNICE ODWAZNY, Juíza de Direito**, 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://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **310025524473v22** e do código CRC **80eafe13**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SÔNIA EUNICE ODWAZNY
Data e Hora: 22/3/2022, às 13:57:47

5017497-03.2020.8.24.0064