



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

SENTENÇA

Processo nº: **1042179-54.2022.8.26.0100**
Classe - Assunto: **Procedimento Comum Cível - Propriedade Intelectual / Industrial**
Requerente: **Advance Magazine Publishers, Inc e outro**
Requerido: **Vogue Hotel Ltda.- Epp**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **MARINA DUBOIS FAVA**

Vistos.

Trata-se de ação ajuizada por ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. e CONDÉ NAST BRASIL HOLDING LTDA. em face de VOGUE HOTEL LTDA.- EPP. Alega a autora ser titular da marca nominativa “VOGUE”, reconhecida como marca de alto renome pelo INPI, sob o registro de n. 006007236, tendo, portanto, direito de exclusividade em todas as atividades. Narra que a Ré está reproduzindo a marca “VOGUE” para atuar no segmento de hotelaria, infringindo os direitos marcários da Autora e praticando concorrência desleal. Afirma, ainda, que a Requerida depositou pedidos de registro para as marcas “VOGUE HOTEL” e “VOGUE HOTELS”, sendo todos eles indeferidos com base na anterioridade dos registros de marca da Autora e de seu caráter de alto renome. Contudo, a Requerida, apesar de depositar e obter o registro de marcas distintas, segue utilizando o termo “VOGUE” para promover seu estabelecimento. Requer que seja concedida de forma *inaudita altera pars* a tutela antecipada para obrigar a Ré a cessar imediatamente todo e qualquer uso da marca “VOGUE” e de qualquer outra que a imite, inclusive como nome empresarial, sob qualquer forma, sob pena de multa diária. No mérito, além da confirmação da tutela de urgência, requer a condenação da Requerida a indenização por danos materiais e morais. À causa, atribuiu o valor de R\$80.000,00 (oitenta mil reais).

Foi facultado à ré manifestar-se sobre o pedido de tutela de urgência (fls. 710)

A Requerida apresentou manifestação. Alega que o empreendimento da Requerida existe sob o nome empresarial de “VOGUE HOTEL LTDA.” desde 1969, sendo, portanto, anterior ao início das atividades da Autora no Brasil e ao registro de marca de alto renome. Afirma que a Autora não possui direito absoluto sobre o uso da marca “VOGUE”, mas



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

uma “proteção especial”, conforme determinado pela LPI. Sustenta, ainda, ser impossível a retroatividade do reconhecimento de alto renome da marca, devendo este produzir efeitos somente a partir da concessão do registro, para empreendimentos que vierem a usar essa marca, não sendo, portanto, o caso da Requerida. Por fim, alega que a coexistência das Partes é imperante, com a ciência da Autora, há um longo período, não sendo necessária concessão de tutela antecipada (fls. 781/806).

Tutela de urgência indeferida (fls. 889/891).

Devidamente citada, a Requerida apresentou contestação. Preliminarmente, alega a incompetência territorial do presente juízo para o julgamento da ação, pois não há comprovação de fato ilícito para justificar a competência territorial em domicílio da Autora. Ainda, alega a ilegitimidade ativa da primeira Autora para figurar como Parte do feito, por ter cedido os direitos de marca para a segunda Autora. No mérito, alega o direito da Requerida ao nome de empresa “VOGUE HOTEL”, pois o utiliza há mais de cinquenta anos, tendo inclusive possuído registro da marca perante ao INPI durante um determinado período, não havendo que se falar em violação de marca. Sustenta o abuso de direito da Autora, que pretende, por meio da presente ação, fazer retroagir o reconhecimento de marca de alto renome, de maneira infundada. Por fim, defende a inexistência de qualquer forma de confusão da clientela por meio do compartilhamento do termo “VOGUE”, não se configurando, portanto, concorrência desleal. Em caso de não acolhimento das preliminares, requer que sejam julgados improcedentes todos os pedidos.

Réplica às fls. 967/990. Sustenta a Autora que possui registro de marca perante o INPI desde o ano de 1959, sendo, portanto, anterior ao estabelecimento da Requerida, que não teria comprovado o uso ininterrupto do nome “VOGUE HOTEL” desde o seu surgimento. Reafirma o requerimento para que a ação seja julgada como totalmente procedente.

Oportunizada a especificação de provas (fls. 1004)

A Requerida se manifestou nos autos sobre os documentos acostados pelas Autoras. Declara abuso de direito de Petição, ao manifestar-se em réplica, suscitando questões que inovam a demanda, através de argumentos novos que não constaram na exordial, a partir da alegação de que a marca “VOGUE”, das autoras, já era famosa no mundo todo no momento do surgimento do estabelecimento da Ré, motivo pelo qual defende que a Parte Autora deve ser condenada por litigância de má-fé. Alega ainda que o sinal utilizado como marca pela Autora é genérico. Especificou que deseja produzir prova testemunhal, com o intuito de comprovar o exercício da atividade econômica da Ré, de maneira regular e ininterrupta, desde 1969 (fls.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

1007/1020).

A Requerente apresentou novas provas. Alega que a Ré de fato não utilizou o nome “VOGUE HOTEL” durante todo o seu período de exercício, tendo ostentando, simultaneamente, os títulos de estabelecimento “VOGUE HOTEL” e “VELVET HOTEL” em sua fachada, bem como possui redes sociais distintas para o mesmo estabelecimento, utilizando ambos os nomes. Requer a produção de prova documental suplementar (fls. 1050/1067).

Oportunizada a realização de audiência de conciliação (fls. 1159/1160), as Partes demonstraram interesse na tentativa de mediação (fls. 1163 e 1165/1166). Após realização das audiências, não foi efetuado acordo, tornando os autos conclusos para prolação de sentença.

É o relatório. Fundamento e decido.

Num primeiro plano, é preciso assentar que a incompetência territorial não está caracterizada, pois está sendo alegada a violação de marca, ou seja, a prática de um ato ilícito, razão pela qual a parte autora, colocada na posição de lesada, tem a faculdade de escolher o foro do local do fato ou de seu domicílio para a propositura da demanda, incidente o artigo 53, inciso V, do CPC de 2015. A consumação ou não do ato ilícito confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

Neste sentido, a jurisprudência das Câmaras Empresariais do presente tribunal é pacífica:

Agravo de instrumento Ação de abstenção de uso de marca c.c. indenização - Decisão proferida pelo Juízo de origem que declinou da competência e, ato contínuo, determinou a remessa dos autos para a Comarca de São Paulo/SP - Inconformismo das autoras/agravantes Acolhimento Competência do foro do domicílio da parte autora, para análise de questões envolvendo abstenção de uso de marca c.c. pedido indenizatório Precedentes desta C. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial -Titularidade das marcas mistas "drogarias ultra popular", "drogarias mega popular", "drogarias super popular" e "farmácia super popular" comprovada pela co-autora FERA FOMENTO EMPRESARIAL - Domicílio da empresa titular das marcas na Comarca de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

Sumaré/SP Ajuizamento da demanda a critério das autoras. Competência do Juízo de origem para a apreciação do feito, que se impõe Inteligência do art. 53, V, do CPC Decisão agravada reformada - RECURSO PROVIDO. (Agravado de Instrumento 2171279-54.2022.8.26.0000; Relator (a): Jorge Tosta; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Sumaré - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/02/2023; Data de Registro: 09/02/2023).

Também afastado a preliminar de ilegitimidade ativa da 1ª Autora, uma vez que esta consiste na titular global da marca e responsável pela sua exploração comercial em todo o mundo, sendo a 2ª Autora a sua subsidiária nacional, ambas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Assim, fica justificado o seu interesse de agir e legitimidade para figurar no polo ativo da presente ação.

Na condição de destinatária das provas, tenho por desnecessária a produção de quaisquer outras provas que não a documental já carreada aos autos pelas partes, notadamente por se tratar de questão eminentemente de direito, de sorte que a documentação anexa mostra-se suficiente para formar meu convencimento.

Nesse sentido, aliás, a observação de que "Julgar antecipadamente a lide é dever do juiz se presentes as condições para tanto, até porque sendo o juiz destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização" (TFR - 5ª Turma, Ag. 51.774MG, Rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.02.89).

O Egrégio Supremo Tribunal Federal também já decidiu nesse sentido, concluindo que "a necessidade de produção de prova em audiência há que ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa". A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RE 101.171-SP).

Assim, indefiro o pedido de produção de prova testemunhal ou documental suplementar, visto que referida prova não se mostra essencial para o deslinde das questões controvertidas.

Não havendo outras preliminares a dirimir e estando presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, passo ao julgamento da demanda no estado em que se encontra, na forma do art. 355, I, do CPC, eis que a prova constante dos autos é suficiente para a justa solução da lide.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

No mérito, os pedidos são improcedentes.

Os documentos juntados nos autos demonstram que a Autora é titular, dentre outros sinais, da marca nominativa de alto renome “VOGUE”, conforme o processo de n. 006007236 (fls. 57/58).

Também restou demonstrado nos autos que a Ré utiliza como nome empresarial a expressão “VOGUE HOTEL”, desde 1969 (fls. 810/815).

De acordo com a Lei n. 9.279/96, sendo a marca o sinal distintivo visualmente perceptível que identifica o produto ou serviço (artigo 122), cabe ao seu titular o uso exclusivo (artigo 129) ou o licenciamento (artigo 130, II), bem como, em qualquer das hipóteses, zelar pela sua integridade material e reputação (artigo 130, III).

É importante salientar que a proteção à marca não é incondicionada e irrestrita, devendo observar princípios e diretrizes observados na mesma lei de Propriedade Intelectual, como o princípio da especialidade, segundo o qual a proteção marcária se estende apenas aos produtos e serviços requeridos e concedidos ao titular, naquele gênero de atividade. Contudo, esse princípio encontra exceção por determinação legal expressa contida no art. 125 da Lei n. 9.279/96: "À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade".

Nesse sentido, compreendemos que a proteção de marca, seja ela de alto renome ou não, busca evitar a confusão entre duas marcas registradas, ou entre uma marca registrada e outro serviço e, portanto, um requisito imprescindível para que seja configurada uma violação ao direito marcário é a evidente confusão no público consumidor, de modo a causar prejuízo ao titular do direito.

A esse respeito, a jurisprudência define:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. AÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA “NATURAÇÃO” EM RAZÃO DO REGISTRO PRÉVIO DA MARCA “NATURA”, DE ALTO RENOME. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV E 1.022, I E II, DO CPC. NÃO



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 125 DA LPI. NÃO OCORRÊNCIA. INOPONIBILIDADE DO ALTO RENOME ÀS MARCAS JÁ DEPOSITADAS QUANDO DE SEU RECONHECIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 129 DA LPI. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA ENTRE AS MARCAS. MARCA ANTERIOR QUE NÃO FOI REPRODUZIDA. PRODUTOS E SERVIÇOS DIFERENTES. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO E DE ASSOCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Inocorrência de violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do CPC quando o acórdão recorrido soluciona integralmente a lide, julgando-a de forma clara e suficiente e explicitando suas razões, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal apenas deixa de se manifestar sobre argumentos manifestamente irrelevantes para a solução da controvérsia. 2. A decisão administrativa do INPI, reconhecendo o alto renome de uma marca, tem apenas efeitos prospectivos, segundo entendimento reiterado desta Terceira Turma. 3. O alto renome de uma marca não tem o condão de atingir as marcas já depositadas à data em que publicada a decisão administrativa que o reconheceu, salvo se o depositante tiver agido de má-fé. 4. **A regra do art. 129 da Lei de Propriedade Industrial não confere proteção irrestrita ao titular da marca registrada, mas uma proteção limitada às situações em que há risco de confusão ou de associação indevida entre marcas idênticas ou semelhantes para designar produtos idênticos, semelhantes ou afins.** 5. Caso concreto em que o Tribunal de origem entendeu não ter ocorrido reprodução de marca anteriormente registrada, sendo diferentes os produtos e serviços identificados pelas marcas em questão e, conseqüentemente, não havendo risco de confusão ou de associação. 6. Impossibilidade de reexame de fatos e de prova. Súmula 7/STJ. 7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1893426/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021 - sem grifo no original)

No presente caso, as Autoras demonstram ser titular de marca centenária, cuja



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

notoriedade é evidente, tanto que foi reconhecida como de alto-renome pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, e ainda estando protegida por inúmeros outros recursos ao redor do mundo.

Todavia, tomaram conhecimento da existência da Ré, que atua oferecendo serviços de hospedagem no Rio de Janeiro. Desse modo, afirmam estar configurada a violação à marca registrada e a concorrência desleal por reprodução de marca registrada, e de alto-renome, pois o estabelecimento da Ré estaria reproduzindo a icônica marca “VOGUE” em segmento relacionado ao das Autoras, que produzem conteúdo em suas revistas acerca do ramo de hotelaria.

Apesar de a Autora possuir atualmente o registro de marca de alto-renome, fazendo com que o princípio da especialidade não se aplique a sua marca, essa proteção especial não abrange nomes de edifício e empreendimentos imobiliários. Assim, em se tratando de um empreendimento singular da Ré (e não de uma rede de hotéis que se vale do termo VOGUE enquanto marca propriamente dita), que já convive no mercado com a marca das Autoras há anos, sem indícios de confusão do público, não há que se falar em aproveitamento parasitário e concorrência desleal.

Ademais, a questão controvertida acerca do uso ininterrupto ou não da utilização do termo “VOGUE HOTEL” durante os últimos 53 anos não se mostra relevante para a resolução do mérito, uma vez que restou comprovada a sua longa trajetória como empreendimento do ramo, convivendo com a marca da Ré durante todo o período de sua existência, sem, no entanto, implicar em qualquer conflito anterior.

Saliente-se que o empreendimento da Ré não concorre diretamente com o das Autoras, visto que essas não possuem nenhum empreendimento no ramo de hotelaria ou semelhante, limitando qualquer chance de confusão entre os serviços prestados pelas Partes.

Outra questão relevante é a diluição da marca das Autoras. Consultando o sítio eletrônico do INPI, nota-se que ainda subsistem diversas marcas com o nome Vogue, nos mais variados ramos de atividade.

Portanto, além de não haver nenhuma confusão com a marca, a simples individualização de um bem ou empreendimento imobiliário torna inviável reconhecer a concorrência desleal por aproveitamento parasitário, devendo ser afastada a proteção do direito marcário aos atos da vida civil.

No mesmo sentido discorre a jurisprudência do STJ:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. APROVEITAMENTO PARASITÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOME DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PROTEÇÃO À MARCA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em verificar se houve cerceamento de defesa e se a denominação de empreendimento imobiliário como Vogue Square configuraria uso indevido de marca e concorrência desleal por aproveitamento parasitário. 2. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias. Assim, não há cerceamento de defesa no julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o processo se encontrava suficientemente instruído. 3. A marca é o signo distintivo que identifica um produto ou um serviço, sobretudo porque o empresário organiza sua atividade e os meios necessários à consecução do fim social da empresa buscando otimizar seus resultados e exerce uma atividade criativa, para aplicar em seu estabelecimento e em seus produtos ou serviços sinais que possam ser reconhecidos pela clientela e consumidores. 4. A proteção da marca, seja ela de alto renome ou não, busca evitar a confusão ou a associação de uma marca registrada a uma outra, sendo imprescindível que a violação ao direito marcário cause confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo do seu titular. 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os nomes atribuídos aos edifícios e empreendimentos imobiliários não gozam de exclusividade, sendo comum receberem idêntica denominação. Estes nomes, portanto, não qualificam produtos ou serviços, apenas conferem uma denominação para o fim de individualizar o bem" (REsp n. 1.804.960/SP, Rel. Ministra Nancy Andrichi, relator para acórdão Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 2/10/2019). 6. No caso dos autos, o empreendimento imobiliário Vogue Square é constituído por escritórios, lojas, hotel, academia e centro de convenções, de modo que não se vislumbra a possibilidade de indução dos consumidores ao erro, da caracterização de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

concorrência parasitária ou do ofuscamento da marca da autora, mormente porque os estabelecimentos ali situados conservam seus nomes originais, sem nenhuma vinculação de produtos ou serviços à marca Vogue. 7. A diluição da marca decorre do uso de sinal distintivo por terceiros fora do campo de especialidade de determinadas marcas de grande relevância ou famosas (mas que não foram reconhecidas como de alto renome pelo INPI), de maneira que seu valor informacional deixa de ser suficientemente significativo, tornando o signo cada vez menos exclusivo. 8. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1874635 - RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 09/08/2023)

Diante do exposto, **JULGO IMPROCEDENTES** os pedidos formulados pelas Autoras, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Diante da sucumbência, condeno a Autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% do valor dado à causa.

Em relação às custas e às despesas processuais, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir de cada adiantamento, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado.

Em relação aos honorários advocatícios, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir da data da propositura da ação, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa no sistema.

Sentença registrada eletronicamente.

Publique-se. Intime-se

São Paulo, 11 de março de 2024.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**