



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO CARLOS
FORO DE SÃO CARLOS
3ª VARA CÍVEL
R. SORBONE, 375, São Carlos - SP - CEP 13560-760

SENTENÇA

Processo Físico nº: **0017626-66.2012.8.26.0566**
 Classe - Assunto: **Procedimento Ordinário - Perdas e Danos**
 Requerente: **Lumia Industries Llc**
 Requerido: **Reinaldo Pozzi Me**

LUMIA INDUSTRIES LCC ajuizou ação contra **REINALDO POZZI ME.** alegando em suma, que é proprietária do registro das marcas notórias “Dolly” e “Dolynho”, apurando recentemente que o réu vem se utilizando da expressão “Dolly”, o que fere direito dela, autora, haja vista a proteção de eu desfruta a marca de alto renome. Pediu a condenação ao cumprimento da obrigação de cessar imediatamente tal utilização, bem como a divulgação da marca, além da condenação ao pagamento de indenização por perdas e danos, em razão dos prejuízos causados.

Citado, o réu contestou os pedidos, aduzindo que a marca “Dolly” não possui qualidade de alto renome, tanto que assim não figura no INPI, pelo que não desfruta da proteção pretendida, além do que a contestante atua em ramo distinto, de modo algum idêntico ou similar ao da autora. Refutou a existência de dano indenizável, senão por abuso de poder econômico, inviável vedar a utilização da expressão “Bobbydolly” no nome do buffet infantil.

Manifestou-se a autora, insistindo nos termos do pedido inicial.

As partes foram ouvidas em audiência, mas recusaram a hipótese de conciliação.

Outros documentos e manifestações foram apresentados.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O réu explora um bufê infantil com o nome “Buffet Infantil Bobbydolly”, com atividade vinculada a serviços de alimentação para eventos e recepções, tal qual a designação induz (fls. 187).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO CARLOS
FORO DE SÃO CARLOS
3ª VARA CÍVEL
 R. SORBONE, 375, São Carlos - SP - CEP 13560-760

Existe coincidência com a marca da autora, “Dolly”, tanto na designação quanto na identificação gráfica, conforme se percebe comparando as ilustrações constantes de fls. 226 e 228.

A autora é cessionária da marca, conforme transferência promovida por Dettal Part Participações Imp. Exp. E Comércio Ltda., conforme os documentos juntados a fls. 47/63, cuja inscrição no CNPJ (fls. 188) figurou na petição inicial, obviamente por equívoco.

Consoante dispõe o artigo 125 da Lei nº 9.279/96:

Art. 125 - À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

E no artigo 126 da mesma lei:

Art. 126 - A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do artigo 6 "bis" (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

Parágrafo primeiro - A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

Parágrafo segundo - O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

No caso específico, a autora tem proteção jurídica, com amparo no referido artigo 125, no tocante à marca registrada, ainda que não tenha registro específico, e tem proteção também com fundamento no artigo 126, pois marca notória. Nem seria razoável limitar a proteção para determinada marca notória, apenas quanto à atividade específica do detentor, pois isso permitiria a outrem beneficiar-se, ainda que noutra área, do aporte produzido e amalhado com publicidade, credibilidade, prestígio, etc. Não poderia, ou pelo menos não deveria uma terceira pessoa pretender se beneficiar do prestígio alheio, utilizando o nome desenvolvido por outrem.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Ré que, indevidamente apresenta seus produtos com marca que incorpora parte essencial de marcas consagradas titularizadas pelas autoras. Marca "Bombril" e família de produtos com o sufixo "BRIL" que gozam de fama e prestígio construídos ao longo de décadas de investimento em publicidade. Prática de concorrência desleal da ré que, por meio da imitação da marca das autoras, promove desvio de clientela, já que atuam no mesmo mercado de produtos de limpeza. Concorrência parasitária, ademais, pela exploração indevida do prestígio alheio na promoção dos próprios produtos de limpeza. Nítida remissão da embalagem da ré à marca líder de mercado, em manifesta prática de parasitismo. Vedação ao enriquecimento sem causa. Inviabilidade da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO CARLOS

FORO DE SÃO CARLOS

3ª VARA CÍVEL

R. SORBONE, 375, São Carlos - SP - CEP 13560-760

indenização em face da não comprovação do dano sofrido na fase de conhecimento.

Marca "MAGIC BRILHO", contudo, que não incide em prática ilícita, vez que não há remissão às marcas das autoras e que o termo "BRILHO" constitui mero designativo de ação esperada do produto. Recurso adesivo da ré não conhecido face à ausência de interesse recursal, em virtude de a ação ter sido julgada improcedente. Ação improcedente. Recurso da ré não conhecido. Recurso das autoras parcialmente provido (TJSP, Apel. n. 0048309-97.2009.8.26.0564, 1ª Câmara Especializada de Direito Empresarial. Rel. Francisco Loureiro, j. 31/7/2012).

MARCA "BOMBRIL" Ação cominatória c.c. indenização por perdas e danos Abstenção do uso das expressões BRIL, BRILL, BRIU e BRIO pertencentes às apeladas. Sentença de procedência. Hipótese de marca notória no mercado desde 1948 e reconhecida em 2008 como marca de alto renome merecendo proteção em todos os ramos de atividade. Induvidoso aproveitamento parasitário e concorrência desleal. Necessidade de se prestigiar o nome, a anterioridade e criação da marca. Manutenção da sentença. Não provimento do recurso. (TJSP, Apel. n. 0047712-31.2009.8.26.0564, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Ênio Zuliani, j. 21/5/2013).

Sem êxito a tentativa do contestante, de refutar o relevo da marca "Dolly", internacionalmente conhecida e afamada, em razão tanto da forte colocação de produtos no mercado de consumo quanto pela publicidade que faz, fixando o nome no mercado, inclusive com campanhas sabidamente caras, a exemplo do patrocínio de atletas e de competições esportivas. Seriam até dispensáveis os elementos probatórios que a autora trouxe para os autos, para o fato em si é sabido e conhecido, impensável que se possa ignorar conhecimento da marca e de sua importância.

A autora detém o direito de utilização da marca, pelo respectivo registro, e pode opor-se a outrem.

O fim imediato da garantia do direito à marca é resguardar o trabalho e a clientela do empresário, mas também tem por escopo proteger os interesses do consumidor, evitando-se para estas identificações incorretas ou imprecisas entre empresas, no tocante à legitimidade da origem do produto que adquire. Nesse sentido já ponderava Rubens Requião, em seu Curso de Direito Comercial, Ed. Saraiva, 27ª ed., pág. 248.

É certo que o sistema de registro por classes, previsto na Lei 9.279, possibilita que idêntica marca seja registrada em classes diferentes e, da mesma forma, o registro em uma classe não impede, de fato, o registro de marca idêntica para outra classe. No entanto, tratando-se de marca notória, o uso por outrem pode gerar confusão e, por isso, a proteção deve ser estendida a todas as classes, ressalvado entendimento em contrário.

A utilização permitiria ao consumidor a falsa impressão de que uma marca notoriamente conhecida, repentinamente, passou a atuar em outro ramo de atividade.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO CARLOS
FORO DE SÃO CARLOS
3ª VARA CÍVEL
 R. SORBONE, 375, São Carlos - SP - CEP 13560-760

Notório é a qualidade do que é ostensivamente público e conhecido. Aliás, a notoriedade é um fato, independentemente do registro.

A proteção legal está no artigo 126 da Lei 9.279/96, já referido.

As marcas notórias gozam da proteção do direito da propriedade industrial, independentemente de seu registro no Brasil, nos termos do art. 126. Nesse passo, o legislador de 1996 adota posição radicalmente diferente da posição do legislador de 1971, que exigia o registro nacional da marca notória (art. 67 do antigo Código). Tal exigência foi havida como evidência do sistema puramente constitutivo do registro das marcas, como observamos no nº 142 supra. Com a proteção independente de registro da marca notória, o registro passaria a ter efeito meramente declaratório, com perda de seu caráter constitutivo? Pensamos que tal não ocorre, pois continua forte o efeito do art. 129 da Lei nº 9.279.

De ressaltar, outrossim, que a proteção da marca notória independente de registro é retorno do nosso direito ao melhor caminho, pois como acentuou o jurista Carlos Henrique de C. Fróes, criticando a legislação ora revogada, “o atual Código da Propriedade Industrial em má hora introduziu uma inovação que afetou, de maneira grave, a proteção às marcas notórias, no Brasil, ao condicioná-la a um registro próprio (art. 67)”.

Esse especialista demonstra que a proteção às marcas notórias de há muito era concedida em nosso País, antes mesmo de haver lei expressa nesse sentido, de modo a evitar o registro e o uso de marcas iguais ou parecidas, mesmo para artigos ou serviços diferentes. O caso chave, por ele é lembrado, refere-se ao pedido de registro da marca “Kadic”, destinada a assinalar aparelhos de rádio, cujo registro foi indeferido por decisão ministerial, dada a semelhança com a marca “Kodak”, distintiva de câmeras fotográficas (Informativo da Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica, fasc. Nº 239, 15-8.1973).

A Comissão Especial do Instituto dos Advogados Brasileiros, formada por ocasião da discussão do antigo Código da Propriedade Industrial, sustentou que a proteção ampla e rigorosa às marcas notórias se baseava nos seguintes fundamentos: a) não obstante a diversidade dos artigos, ou serviços, o público poderia julgar fossem eles oriundos do mesmo estabelecimento ou de estabelecimentos ligados entre si (“confusão”); b) o usurpador poderia prejudicar a reputação do titular da marca notória, na hipótese de lançar um produto de qualidade inferior ou de empregar métodos de venda repreensíveis (“denegrimento”); c) não seria justo permitir-se que terceiro explorasse, gratuitamente, o poder atrativo da marca notória, enfraquecendo-o (“diluição”) (cfe. Rubens Requião, ob. cit., págs. 258/259).

Na jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. FUNDAMENTO NO ART. 485, IV e V,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO CARLOS

FORO DE SÃO CARLOS

3ª VARA CÍVEL

R. SORBONE, 375, São Carlos - SP - CEP 13560-760

DO CPC. MARCA NOTÓRIA "VIGOR". REGISTRO DEFERIDO PARA FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E CEREAIS (Da Classe 29.30). AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA JULGADA PROCEDENTE NA JUSTIÇA ESTADUAL, A QUAL TRANSITOU EM JULGADO COM JULGAMENTO PROFERIDO PELO STJ. ANULATÓRIA DE INDEFERIMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO JULGADA PROCEDENTE, POSTERIORMENTE, PELA JUSTIÇA FEDERAL, AUTORIZANDO O REGISTRO DA MARCA "VIGOR" PARA O PRODUTO ARROZ. OFENSA À COISA JULGADA CARACTERIZADA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.

1.- A coisa julgada, a ser enfrentada na ação rescisória, privilegia antes a "res in iudicium deducta", ligada diretamente à relação de direito material e, portanto, ao mérito, integrante da essencialidade da Ação Rescisória (CPC, art. 485, caput, 1ª parte), vindo em segundo plano a correlação das partes em torno da lide posta em juízo. Quer dizer: a legitimidade de parte perde relevo diante do mérito - isto é, aquilo para cujo julgamento existe o processo judicial.

2.- No caso, a ausência do INPI como parte no primeiro processo, ação de abstenção de uso de marca, por si só, não autoriza dizer que o resultado do julgamento não possa adquirir "autoridade de coisa julgada", pois que o cotejo das sentenças proferidas, respectivamente, nas Justiças Estadual e Federal demonstra o contrário, na medida em que o ponto controvertido das lides de Bagé e do Rio de Janeiro gira em torno da expressão "VIGOR" com vistas a identificar o mesmo produto alimentício - arroz - fabricado pela ora recorrida, ao fundamento de distinção de classes.

3.- Vige no Brasil o sistema declarativo de proteção de marcas e patentes, que prioriza aquele que primeiro fez efetivo e concreto uso da marca, constituindo o registro no órgão competente mera presunção, que se aperfeiçoa pelo uso. Pelo princípio da especialidade, em decorrência do registro no INPI, o direito de exclusividade ao uso da marca é, em princípio, limitado à classe para a qual foi deferido, não abrangendo esta exclusividade produtos outros não similares, enquadrados em outras classes, excetuadas, contudo, as hipóteses de marcas notórias, justamente o que se verifica no caso em análise, em que a marca VIGOR pertence, há dezenas de anos, à ora Recorrente e é efetivamente usada com ampla notoriedade.

4.- Na hipótese, o registro da marca "VIGOR" como "notória" foi concedido à empresa ora recorrente, atraindo a interpretação do caput do art. 67 da Lei n. 5.772/71, vigente à época: "A marca considerada notória no Brasil, registrada nos termos e para os efeitos deste Código, terá assegurada proteção especial, em todas as classes, mantido registro próprio para impedir o de outra que a reproduza ou imite, no todo ou em parte, desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para a reputação da marca." 5.- Portanto, em se tratando de "marca notória" (art. 67, caput, da Lei n. 5.772/71, atual marca "de alto renome", em consonância com o art. 125 da Lei nº 9.279/96), como tal declarada pelo INPI, não se perscrutará acerca de classes no âmbito do embate marcário, porque desfruta tutela especial impeditiva do registro de marcas idênticas ou semelhantes em todas as demais classes e itens.

6.- No caso, a indicação de ofensa à coisa julgada deve ser aferida considerando não apenas o sentido literal dos arts. 301, § 1º, e 472 do CPC, mas, principalmente, o seu sentido teleológico, analisados em conjunto e de forma sistemática com os arts. 59 e 67 da Lei n.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO CARLOS
FORO DE SÃO CARLOS
3ª VARA CÍVEL
R. SORBONE, 375, São Carlos - SP - CEP 13560-760

5.772/71, vigentes ao tempo do ajuizamento da ação de abstenção do uso de marca na Comarca de Bagé/RS.

7.- O entendimento do Acórdão rescindendo no sentido da possibilidade da convivência das marcas em confronto não se mostra compatível com o sistema legislativo pátrio, seja na vigência do art. 59 da Lei n. 5.772/71, seja na vigência da Lei n. 9.279/96, cujo art. 125 assegura à marca registrada no Brasil considerada de alto renome - expressão que substituiu a marca notória da lei anterior - proteção especial, em todos os ramos de atividade.

8.- Desse modo, embora a lide submetida à apreciação da Justiça Federal não seja idêntica à ajuizada na Justiça Estadual, a sua solução, por questão de lógica jurídica, está subordinada à primeira. E, sob esse prisma, não se afigura razoável que não podendo a CORADINI usar e reproduzir o nome "VIGOR" - como proibição decorrente do julgamento proferido por este Superior Tribunal de Justiça - seja-lhe autorizado o registro da marca para o seguimento específico do gênero alimentício arroz.

9.- Irrelevante a circunstância de haver nos dois processos a vinculação subjetiva à coisa julgada de outras partes, sobretudo quando estas não serão prejudicadas pela rescisão do Acórdão rescindendo. É o que se verifica em relação ao INPI, que é apenas o depositário do registro da marca, e não o seu titular, uma vez que não aufere, nem mesmo indiretamente, qualquer resultado com a exploração econômica da marca.

10.- Ademais, no caso, não se vislumbra de que forma o entendimento adotado pelo Acórdão recorrido venha a beneficiar o mercado, uma vez que possibilita, inclusive, a existência de confusão por parte do consumidor, levado a crer, diante da identidade dos sinais, que tanto um como outro produto provenham de uma mesma origem.

11.- Recurso Especial provido, julgando-se procedente a Ação Rescisória.

(REsp 1353531/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 20/03/2014)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. MARCA. NOTORIAMENTE CONHECIDA. DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO.

LIMITES. CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS. NOME COMERCIAL.

1. Inexiste violação do art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem se pronuncia de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

2. Compete ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial- INPI avaliar uma marca como notoriamente conhecida, ensejando malferimento ao princípio da separação dos poderes e invadindo a seara do mérito administrativo da autarquia digressão do Poder Judiciário a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO CARLOS
FORO DE SÃO CARLOS
3ª VARA CÍVEL
R. SORBONE, 375, São Carlos - SP - CEP 13560-760

esse respeito.

3. O artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial expressamente veda o registro de marca que imite outra preexistente, ainda que em parte e com acréscimo "suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia". Todavia, o sistema de proteção de propriedade intelectual confere meios de proteção aos titulares de marcas ainda não registradas perante o órgão competente.

4. Conforme decidido no REsp 1.105.422 - MG, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, a finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art. 4º, VI, do CDC).

5. Tratando-se, depois da cisão levada a efeito, de pessoas jurídicas e patrimônios distintos, não há como permitir a coexistência das marcas HARRODS da recorrente e da recorrida, sem atentar contra os objetivos da legislação marcária e induzir os consumidores à confusão.

6. A legislação observa o sistema atributivo para obtenção do registro de propriedade de marca, considerando-o como elemento constitutivo do direito de propriedade (art. 129 da Lei n.

9.279/1996); porém também prevê um sistema de contrapesos, reconhecendo situações que originam direito de preferência à obtenção do registro, lastreadas na repressão à concorrência desleal e ao aproveitamento parasitário.

7. A Lei da Propriedade Industrial reprime a concessão de registros como marcas de: a) nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios (art. 124, V e 195, V); b) sinais que reproduzem marcas que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado em país com o qual o Brasil mantenha acordo, se a marca se destinar a distinguir produto idêntico semelhante ou afim suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia (art. 124, XXIII); c) marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art.

6º bis (I) da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial.

8. A Convenção da União de Paris, de 1883, deu origem ao sistema internacional de propriedade industrial com o objetivo de harmonizar o sistema protetivo relativo ao tema nos países signatários, dos quais fazem parte Brasil e Reino Unido (<<http://www.wipo.int/treaties/en>>). O Tribunal de origem, ao asseverar que, após a criação da Harrods Buenos Aires, houve acordo, em 1916, para que Harrods Limited atuasse como agente de compras daquela, deixa claro que, na verdade, a pretensão da Harrods Buenos Aires incide na vedação inserta no art. 6º septies da Convenção da União de Paris.

9. Independentemente do negócio firmado no passado, não havendo expressa autorização da sociedade anterior criadora desta, a obtenção e a manutenção de direitos marcários deverão respeitar os princípios e a finalidade do sistema protetivo de marcas, bem como o princípio da livre concorrência, um dos pilares de ordem econômica brasileira, previsto no



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO CARLOS
FORO DE SÃO CARLOS
3ª VARA CÍVEL
R. SORBONE, 375, São Carlos - SP - CEP 13560-760

art. 170, inc. IV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

10. O INPI, na decisão que declarou nulos os registros n.

812.227.786 e 812.227.751 em nome da recorrente, asseverou que a marca HARRODS é notoriamente conhecida, além de nome comercial da recorrida, estabelecendo, deste modo, a proteção dos arts. 6º bis e 8º da Convenção de Paris. O objetivo de tais dispositivos é, justamente, reprimir o benefício indireto que ocorreria para um dos concorrentes, quando consumidores associassem os sinais deste com a marca notoriamente conhecida atuante no mesmo segmento mercadológico, como é o caso dos autos. Constitui, assim, exceção ao princípio da territorialidade, gozando a marca de proteção extraterritorial nos países signatários da Convenção da União de Paris.

11. Mesmo que não fosse a marca de Harrods Limited admitida pelo INPI como notoriamente conhecida, esbarraria a pretensão da recorrente na proibição do art. 124, inc. XXIII, segundo o qual não é registrável o sinal que reproduza ou imite marca que o depositante evidentemente não poderia desconhecer, especialmente em razão de sua atividade, desde que o titular desta seja domiciliado em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou assegure reciprocidade de tratamento.

12. A tutela ao nome comercial no âmbito da propriedade industrial, assim como à marca, tem como fim maior obstar o proveito econômico parasitário, o desvio de clientela e a proteção ao consumidor, de modo que este não seja confundido quanto à procedência dos produtos comercializados.

13. A confusão e o aproveitamento econômico, no caso, parecem inevitáveis, se admitida a coexistência das marcas HARRODS da recorrente e da recorrida no Brasil, tanto mais quando se observa que estas sociedades, embora hoje estejam completamente desvinculadas, já apareceram no passado ora como filial ora como agente de compras uma da outra, atuando no mesmo segmento mercadológico.

14. Recurso especial não provido.

(REsp 1190341/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 28/02/2014)

Enfim, independentemente de registro como marca notória, a notoriedade da marca “Dolly” impõe ao contestante abster-se do uso, sob pena de beneficiar-se indevidamente do patrimônio alheio.

Considere-se, de outro lado, que o art. 125 da referida Lei n. 9.279/96, como substitutivo do mencionado art. 67 da Lei n. 5.772/71, também não aboliu, mas, bem ao revés, manteve a possibilidade de concessão de tutela especial a determinada marca comercial mediante o respectivo registro na categoria das marcas de “alto renome.” Com efeito, segundo tal dispositivo: “À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade .” Assim se extrai de decisão do Superior Tribunal de Justiça, no RECURSO ESPECIAL Nº 1.353.531



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO CARLOS

FORO DE SÃO CARLOS

3ª VARA CÍVEL

R. SORBONE, 375, São Carlos - SP - CEP 13560-760

- RJ (2012/0239926-4), Rel. Min. SIDNEI BENETI, j. 17.12.2013).

A ausência de registro como tal não impede a autora de obtê-lo e também não impede de exercer a pretensão contra quem faça uso indevido.

Não há, a meu juízo, abuso do poder econômico, mas proteção ao patrimônio da autora, considerada a marca cujo direito de uso detém, e também proteção à boa-fé e vedação de enriquecimento à custa alheio, que inevitavelmente ocorreria mediante a utilização, por outrem, de elementos de identificação e de produção de bens e serviços desenvolvidos pela autora.

O contestante utiliza a designação “Bobbydolly”, incluindo o próprio nome “Dolly”, da autora, fazendo jogo de palavras com “Bobby”, ambas associadas pelo som e pela escrita.

O provimento alcançará o nome “Dolly”, sem menção a algum outro “similar”, pois poderia deixaria o provimento judicial com conotação subjetiva, dependente de interpretação.

Descabe, no entanto, a cogitada indenização, pois indemonstrado, sequer pela narrativa, a produção de prejuízo específico em desfavor da autora ou o efetivo alcance de lucro, pelo contestante, pela mera utilização da expressão. Parece mesmo um exagero, nesse aspecto, imaginar que a designação do bufê tenha trazido prejuízo para a autora ou, só por isso, pelo nome “Dolly”, tenha gerado receitas mais significativas. A cessação do uso é imposição pela proteção da marca, mas não induz, por si só, indenização pelo tempo pretérito. Não há contradição.

A propósito, consta que o contestante encerrou suas atividades e retirou do site na rede mundial de computadores. É certo que não se encontra estabelecido no local de outrora. Assim para consignar a desimportância do adiantamento da tutela jurisdicional, pleito recente da autora.

Diante do exposto, **acolho em parte os pedidos** apresentados por **LUMIA INDUSTRIES LCC** contra **REINALDO POZZI ME.** e imponho ao réu a obrigação de abster-se da utilização da marca “Dolly”, seja na estampa de produtos, cartões de visita, documentos e em quaisquer locais ou objetos, mesmo como elemento de seu nome empresarial ou endereço de domínio, abstendo-se também da utilização e divulgação da mesma marca, em imitação ou reprodução parcial, inclusive publicitária, inutilizando documentos, cartazes, folhetos, cartões, “displays” ou similares em que se encontre. Incidirá em multa diária de R\$ 1.000,00, para a hipótese de descumprimento do preceito.

Rejeito o pedido indenizatório por perdas e danos.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO CARLOS
FORO DE SÃO CARLOS
3ª VARA CÍVEL
R. SORBONE, 375, São Carlos - SP - CEP 13560-760

Responderão as partes pelos honorários de seus patronos e pelas custas processuais em igualdade.

P.R.I.C.

São Carlos, 25 de abril de 2014.

Carlos Castilho Aguiar França
Juiz de Direito

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