



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca - Capital - Continente
1ª Vara Cível

Autos nº 0002736-76.2012.8.24.0082

Ação: Procedimento Ordinário/Indenização por Dano Moral

Autor: Hotel Cambirela Ltda

Réu: Cambirela Empreendimentos Turísticos Ltda.

Vistos etc.

Hotel Cambirela Ltda. ajuizou ação cominatória c/c indenização por danos morais e materiais em face de Cambirela Empreendimentos Turísticos Ltda., alegando que é proprietário da marca mista "Hotel Cambirela", formada também pela logomarca constante no certificado de registro de marca nº 816931712, cujo depósito e pedido de registro foi realizado em 25/09/1992, ocorrendo a concessão apenas em 10/06/2008, porque houve impugnação pelo réu.

Ressaltou que o réu ajuizou ação na Justiça Federal objetivando anular o registro de marca (autos nº 2008.72.00.010776-5), cuja sentença foi de improcedência, pendendo de análise o recurso especial interposto pelo vencido (nº 1315325).

Asseverou que devido à semelhança da nomenclatura e da proximidade geográfica da marca utilizada pelo autor em seu empreendimento e daquela mantida ilegalmente pelo réu, já que não possui registro e concessão, o autor enfrenta diversos problemas em face da confusão gerada pela utilização indevida de uma marca já registrada.

Discorreu sobre o uso indevido da marca e sustentou que suportou abalo em sua imagem e credibilidade, além de danos materiais e lucros cessantes.

Requeru a concessão de tutela antecipada para que seja determinado ao réu que se abstenha de utilizar a marca registrada pelo autor ou similar que cause confusão em suas atividades.

No mérito, requereu que o réu seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Com a inicial juntou documentos (fls. 02/255).

A tutela antecipada foi deferida (fls. 257/258).

Interposição de agravo de instrumento pelo réu (fls. 269/318), deferindo-se o efeito suspensivo almejado (fls. 444/450). A este recurso foi dado provimento (fls. 560/567).

Citado (fl. 264), o réu contestou (fls. 321/441), alegando que o registro efetuado é de uma marca mista, ou seja, a propriedade *sub judice* da autora contempla a reunião dos elementos nominativos (HC Hotel Cambirela) com os figurativos (estrelas, design do timbre, o itálico nas letras etc), mas isso não importa dizer que ela é titular solitária das letras, estrelas ou palavras, isoladamente.

Afirmou que: a) não há confusão entre os signos; b) ambos



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca - Capital - Continente
1ª Vara Cível

convivem na utilização do elemento Cambirela desde 1991 (a contar pela empresa sucedida pela demandada); c) não há concorrência efetiva entre os estabelecimentos; d) há anterioridade de registro do nome de domínio da demandada; e) o primeiro depósito de pedido de marca sobre o signo Cambirela foi feito, originalmente, pela demandada; f) já houve a prescrição das pretensões autorais; g) a Lei da Propriedade Industrial protege o utente anterior de boa-fé; h) a autora incidiu em *supressio*, tendo decorrido a *surrectio* em favor da ré; i) ainda que a pretensão autoral não tivesse incidido em prescrição e a conduta enquadrada como *supressio*, teria ocorrido a usucapião inclusiva sobre o direito ao uso; j) o elemento nominativo Cambirela é inapropriável isoladamente por constituir bem público de uso comum; k) não houve prova do dano; l) a autora litiga de má-fé.

Requeru: a) a extinção do feito sem resolução do mérito, pela ausência de caucionamento obrigatório, ou, o reconhecimento da prescrição, ou, ainda, da *supressio* em desfavor da autora, e da *surrectio* em favor da ré; b) a aplicação da usucapião inclusiva quanto ao uso efetivo da expressão Cambirela em favor da ré; c) a inoponibilidade dos pretensos sinos distintivos da autora à ré, pelo fato de se fundarem em caracteres vulgares, corriqueiros e descriptivos do serviço hoteleiro prestado próximo à região do Morro Cambirela, bem como por ser pertinente a referência geográfica – inapropriável, assim, individualmente; d) a improcedência dos pedidos formulados na inicial, condenando-se a autora ao pagamento do ônus sucumbencial e pena por litigância de má-fé.

Réplica às fls. 464/567.

Designada audiência de conciliação e saneamento (fl. 568), não houve composição (fl. 586).

Manifestação do ré às fls. 587/594.

Relatei.

Fundamento e decido.

Julgo neste instante processual, eis que possível o julgamento antecipado por se tratar de matéria unicamente de direito, nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil.

Pretende o autor Hotel Cambirela Ltda., que o réu Cambirela Empreendimentos Turísticos Ltda., se abstenha de utilizar a marca mista "Hotel Cambirela", e que indenize os prejuízos morais e materiais decorrentes da suposta utilização indevida, argumentando que em 25/09/1992 promoveu o depósito e pedido de registro, ocorrendo a concessão em 10/06/2008.

Prescrição

Em 10/06/2008, o autor adquiriu no INPI, o registro nº 816931712, da marca mista "Hotel Cambirela", classe de produtos/serviços (fl. 28), com prazo de validade de 10 (dez) anos, a partir da data da concessão.

A contagem do prazo prescricional iniciou com a utilização indevida da marca registrada do autor pelo réu, no momento do registro do nome empresarial deste último na Junta Comercial, o que ocorreu em 19/08/1991 (fl. 419),



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca - Capital - Continente
1ª Vara Cível

e não a partir da aquisição da marca.

A doutrina:

Se o curso da prescrição pudesse fluir a partir da aquisição da marca, restaria ele sob a discricionariedade unilateral, pois a só cessão da marca ensejaria reinício da contagem do prazo – abrindo-se risco à comercialização da marca à beira do prazo prescricional e, consequentemente, à comercialização do próprio instituto da prescrição. A prescrição deixaria de ser instrumento de paz e estabilidade das relações jurídicas e sociais, perdendo sua finalidade e a razão de existência legal do instituto. Relembre-se, com CARVALHO SANTOS, que "a prescrição é consagrada pela lei para que as ações tenham um fim, para que os indivíduos gozem de tranquilidade e segurança, sem as quais a vida seria insuportável" ("Código Civil Brasileiro Interpretado", São Paulo, ed. Freitas Bastos, 10ª ed., Vol. III, p. 373).

Decidiu o STJ:

[...]

3. - Prazo prescricional que não se conta da data da aquisição da marca, mas, dado o princípio da accessio temporis, desde a data em que o antecessor tinha conhecimento da alegada violação, que, no caso, deu-se pelo registro do nome na Junta Comercial. Caso contada a prescrição a partir da aquisição da marca, o curso da prescrição restaria sob a discricionariedade unilateral, pois a só cessão da marca ensejaria reinício da contagem do prazo – abrindo-se risco à comercialização da marca à beira do prazo prescricional e, consequentemente, do próprio instituto da prescrição, que deixaria de ser instrumento de paz e estabilidade das relações jurídicas e sociais.

4.- Nesse contexto, tem-se que a contagem do prazo prescricional se iniciou com a utilização indevida da marca registrada da autora pela ré, no momento do registro do nome empresarial desta última na Junta Comercial, em 4.4.1978, e não em 21.9.1999, como considerou o Acórdão recorrido, momento em que a marca foi novamente registrada pela autora, dessa vez no produto efetivamente comercializado pelas partes, após, inclusive, a propositura da presente ação.

5.- Reconhecida a prescrição do pedido de abstenção do uso da marca como parte do nome empresarial, afasta-se a condenação em danos materiais decorrentes do uso indevido da marca. 6.- Recurso Especial provido para reconhecer a prescrição do pedido de abstenção de uso da expressão "GUARANI" como parte integrante de nome comercial e para afastar a condenação imposta a título de perdas e danos. Ônus da sucumbência redistribuídos. (STJ. REsp 1357912 / SP. Ministro Sidnei Beneti. Julgado em 18/03/2014).

Em se tratando de ação real, o prazo prescricional aplicável à hipótese é o de dez anos, previsto no art. 177 do Código Civil de 1916:

Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em vinte anos, as reais em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados da dita em que poderiam ter sido propostas.

A propósito:



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca - Capital - Continente
1ª Vara Cível

Processual Civil e Civil. Agravo no Recurso especial. Prescrição. Nome comercial. É de dez anos entre presentes e quinze, entre ausentes, o prazo prescricional para ações que discutam a abstenção do uso do nome ou da marca comercial .Recurso não Provido.(AgRg no REsp nº 981.004/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 14/11/2007, DJ 26/11/2007).

Portanto, o pedido de abstenção do uso da marca "Cambirela" formulado na inicial está prescrito, haja vista que a ação foi proposta em 07/08/2012, ou seja, vinte e um anos após a constituição da ré como pessoa jurídica.

Verificada a prescrição não há que se falar em danos morais e materiais decorrentes do uso da marca "Cambirela Hotel" pelo réu.

Diante do exposto, acolho a questão prejudicial de mérito e **JULGO EXTINTO** o feito, nos termos do art. 269, inc. IV do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 20, § 4º, do CPC.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

P.R.I.

Florianópolis, 20 de novembro de 2014.

Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva
Juiz de Direito