



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO  
Comarca de Balneário Camboriú  
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível

**Autos nº 0308374-49.2015.8.24.0005**

**Ação:** Procedimento Comum/PROC

**Autor:** TV Imóvel Imobiliária e Mídia Ltda Me

**Réu:** Programa de TV Imóveis Vídeos Ltda Me

## SENTENÇA

**VISTOS, etc.**

**TV Imóvel Imobiliária e Mídia Ltda Me** propôs a presente *ação cominatória de abstenção do uso da marca c/c indenização de danos morais e tutela antecipada* contra **Programa de TV Imóveis Vídeos Ltda - ME**, objetivando proibir a requerida de utilizar a marca "TV IMÓVEIS", suspendendo todas as propagandas e publicidades, retirando-a de todos os meios de vinculação pela *Internet (sites, blogs, facebook, instagran, youtube e tweeter)*, das listas telefônicas, fachadas de loja ou *Show-room, outdoors*, jornais, estabelecimentos e adesivos, inclusive antecipadamente, sob o argumento de que a ré, ao utilizar o mesmo nome comercial de mercado que o seu - este devidamente registrado junto ao INPI em 10/09/02 -, vem causando confusão aos consumidores, uma vez que idênticas na escrita, na pronúncia, nos serviços e na logomarca.

Explicou que atua no ramo da produção de programas de televisão, rádio, internet, jornais e propaganda no setor imobiliário, tendo iniciado suas atividades no ano de 2001 e se encontra consolidada no mercado há mais de 14 (quatorze) anos, dispondo do direito ao uso exclusivo da marca "TV IMÓVEL".

Por tal motivo, postulou, ao final, a confirmação da ordem antecipatória de suspensão do uso da aludida marca pela demandada, além de indenização pelo danos morais suportados.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 20-106.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO  
Comarca de Balneário Camboriú  
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível

O pleito antecipatório restou indeferido (fls. 109-111).

Citada, a requerida ofertou contestação (fls. 117-135), declinando, em síntese: atua no ramo da mídia televisiva e mídia veiculada pela internet desde o ano de 2003, no nicho de venda de espaço publicitário por meio de rádio, televisão e internet relacionados a empreendimentos imobiliários, assim como manutenção, edição e criação de vídeos e programas; a autora agiu de má-fé ao tentar impedir de forma abusiva a continuidade de suas atividades laborais; os termos "TV" e "IMÓVEL/IMÓVEIS" são considerados de domínio público, não cabendo à autora reivindicar seu uso exclusivo; as classes em que as partes estão registradas perante o INPI são distintas, enquadrando-se a ré na de número 35 e a autora na de número 38 (há mais de 10 anos), tendo a requerente ingressado na classe de atuação da ré apenas no ano de 2014; o logotipo das empresas em nada se parece; os danos morais não restaram configurados.

Juntou documentos (fls. 136-193).

Houve réplica (fls. 197-204), oportunidade em que a autora reafirmou a higidez do pleito introdutório.

Em seguida, vieram-me conclusos os autos.

***Relatados, decido.***

Inicialmente, anoto que não obstante o feito tenha ingressado sob a vigência do CPC/73, diante da entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, passo a aplicar a atual legislação ao caso concreto, dentro dos aspectos que apresentem compatibilidade e relativa independência com os demais atos previstos na cadeia procedimental, sem prejuízo às situações jurídicas consolidadas (art. 14 do CPC).

Impende registrar que o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos moldes do art. 355, I, do CPC, pois o deslinde da controvérsia a ser dirimida no caso dos autos requer substancialmente análise de prova documental, já incorporada ao processo.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PODER JUDICIÁRIO  
 Comarca de Balneário Camboriú  
 Juízo de Direito da 1ª Vara Cível

Trata-se de ação que veicula obrigação de não fazer, por meio da qual a autora objetiva que a ré se abstenha do uso da marca "TV IMÓVEIS", ao argumento de que dispõe da exclusividade de utilização, em decorrência do registro conferido pelo INPI.

Para melhor orientar o estudo da controvérsia, cumpre salientar que o tema em discussão - marca - é tratado no Título III da Lei nº 9.279/96, que regulamenta os direitos e ações relativos à propriedade industrial.

Os artigos de regência da matéria (129 e 130 da referida legislação) especificam que:

**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 o disposto nos arts. 147 e 148.**

**§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.**

[...]

**Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:**

- I. ceder seu registro ou pedido de registro;**
- II. licenciar seu uso;**
- III. zelar pela sua integridade material ou reputação."**

Da análise da legislação cotejada, para que o criador adquira direito sobre sua marca, torna-se imprescindível que a ideia seja exteriorizada, materializada em um meio físico. A criação da marca, como fez a autora, é perceptível por outras pessoas, bem como passível de transmissão e de exploração comercial, ressaltando-se que os direitos dela integram seu patrimônio. Logo, possuem valor econômico, ensejando a prerrogativa de buscar ressarcimento no eventual uso indevido de sua marca.

Dentre os institutos de proteção à propriedade industrial, a marca constitui elemento que identifica determinado produto ou serviço (art. 123, I, da Lei 9279/96), cuja exclusividade de uso é obtida mediante registro concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).



ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PODER JUDICIÁRIO  
 Comarca de Balneário Camboriú  
 Juízo de Direito da 1ª Vara Cível

Analizando os autos, verifica-se que o direito de uso da marca "TV IMÓVEL" foi concedido à autora, por ter logrado êxito na obtenção da titularidade do registro junto ao INPI (fl. 28), sem que lhe tenha sido franqueado o uso exclusivo do termo "TV".

No caso concreto, embora a requerida não tenha demonstrado documentalmente o alegado registro perante o INPI na classe 35, depreende-se que as marcas em questão "TV IMÓVEL" e "TV IMÓVEIS" traduzem vocábulos de uso comum, de reduzido grau de distinguibilidade, por estarem diretamente associadas ao ramo de atividade empresarial exercida por ambas as partes, possuindo um horizonte de proteção limitada, já que a exclusividade a elas conferida admite análise com critérios mais flexíveis.

Com efeito, a concessão do uso exclusivo de termos corriqueiros, de domínio público e desprovidos de originalidade ("imóvel" e "TV") em benefício de apenas uma empresa propiciaria criação de monopólio, gerando vantagem inconcebível e prejuízos à concorrência, impedindo a divulgação do seu foco de atuação, circunstância que obrigaria os empresários a procurar nomes alternativos desconhecidos do público consumidor, causando dificuldades na adequada identificação dos produtos comercializados.

Acerca da inviabilidade de registro das marcas que consubstanciam expressões de uso comum, dispõe o art. 124, VI, da Lei 9.279/96, reguladora da matéria atinente à propriedade industrial:

**Art. 124. Não são registráveis como marca:**

**VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.**

Sobre o tema, confira-se:

**COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA EVOCATIVA. REGISTRO NO INPI. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.**

**1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso**



ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PODER JUDICIÁRIO  
 Comarca de Balneário Camboriú  
 Juízo de Direito da 1ª Vara Cível

comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé.

2. O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial - impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público - mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca.

3. A linha que divide as marcas genéricas - não sujeitas a registro - das evocativas é extremamente tênue, por vezes imperceptível, fruto da própria evolução ou desenvolvimento do produto ou serviço no mercado. Há expressões que, não obstante estejam diretamente associadas a um produto ou serviço, de início não estabelecem com este uma relação de identidade tão próxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado consumidor como sinônimas. Com o transcorrer do tempo, porém, à medida em que se difunde no mercado, o produto ou serviço pode vir a estabelecer forte relação com a expressão, que passa a ser de uso comum, ocasionando sensível redução do seu caráter distintivo. Nesses casos, expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca por força do óbice contido no art. 124, VI, da LPI, acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada.

4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1315621/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 04/06/2013, DJe 13/06/2013).

No que concerne ao tema em análise, *mutatis mutandis*, é esclarecedor o voto proferido pelo Ministro Sidnei Beneti, relator do Recurso Especial nº 1.039.011/RJ, j. em 14/06/11:

“[...] Como se vê, buscou a Recorrente obter exclusividade sobre o uso da marca "Portapronta", pleiteando a retificação do registro no INPI para que o uso dos dois termos, em conjunto, seja exclusivo, com a ressalva de que apenas quando utilizados isoladamente não fossem objeto da exclusividade.

Todavia, para a confecção sua marca a Recorrente valeu-se de palavras comuns, que, isolada ou conjuntamente, não podem ser apropriadas com exclusividade por ninguém, já que são de uso muito corriqueiro e desprovidas de originalidade.

O acolhimento da pretensão formulada nestes autos acabaria por criar indevido monopólio, porquanto ficaria vedado aos concorrentes anunciar a comercialização de portas prontas. Ou, ao menos, seria imposto



ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PODER JUDICIÁRIO  
 Comarca de Balneário Camboriú  
 Juízo de Direito da 1ª Vara Cível

aos concorrentes o dever de agir com excessivo escrúpulo a fim de anunciar um bem trivial (porta) sem a utilização daquelas palavras.

É justamente com o fim de afastar tal inconveniente que a Lei 9.279/96 dispõe o seguinte:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

É o que se dá no caso concreto, em que o sinal de caráter comum simplesmente descreve o produto comercializado.

Ainda que assim não fosse, a despeito da semelhança no nome comercial utilizado, não restou apurado que a ré tenha se valido da boa fama e notoriedade da autora com o intuito de provocar confusão no público consumidor, fazendo-o adquirir imóveis da demandada acreditando ser um produto fornecido pela autora, sobretudo considerando que a requerida atua no ramo imobiliário desde o ano de 2003 (fl. 190), sem notícia de eventuais embaraços.

Além disso, denota-se que o logotipo utilizado pela ré não possui semelhança suficiente a ponto de confundir os consumidores, bastando observar a diferença no aspecto visual das duas imagens colacionadas à fl. 06.

Em suma, na hipótese em riste não restou identificada a possibilidade da prática de concorrência desleal ou afronta ao direito de propriedade industrial, motivo pelo qual, na ótica deste juízo, a rejeição dos pedidos inaugurais é medida de rigor.

**ANTE O EXPOSTO, rejeito** o pedido formulado na inaugural, resolvendo o mérito da demanda com fulcro no art. 487, I, do CPC. Por conseguinte, **condeno** a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R\$ 3.000,00 (três mil reais), por apreciação equitativa, ex vi do art. 85, §8º, do CPC, considerando o baixo valor atribuído à causa.

Transitada em julgado, lançadas eventuais custas no sistema e satisfeitas as demais formalidades legais, **arquivem-se**, observadas as cautelas





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER JUDICIÁRIO  
Comarca de Balneário Camboriú  
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível

de estilo.

***P.R.I.***

Balneário Camboriú, 08 de novembro de 2018

**Marisa Cardoso de Medeiros**  
**Juíza de Direito**  
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
Lei n. 11.419/2006, art. 1º, §2º, III