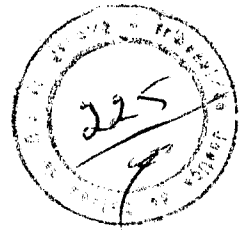




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO



1ª. Vara Cível de Itaipava – Comarca de Petrópolis

Processo 2004.079.002184-1

Autor: Vale Florido Restaurante Ltda

Réu: Borgo San Felice Pousada e Restaurante Ltda

SENTENÇA


Vistos, etc....

Ajuizou a VALE FLORIDO RESTAURANTE LTDA ação de conhecimento em face de BORGOSAN FELICE POUSADA E RESTAURANTE LTDA, narrando que possui o direito ao uso da marca “BORGOSAN FELICE”, por ter solicitado o registro junto ao INPI em 2000. Que por conta disso, o uso da designação feita pela ré resulta em ilegalidade, posto que viola o direito de marcas, patentes e propriedade industrial. Pede obrigação de não fazer, para que a ré se abstenha de usar a marca “BORGOSAN FELICE”, bem como a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

A inicial de fl. 02/10 veio acompanhada dos documentos de fl. 11/ 23.

Despacho inicial às fl. 24, indeferindo naquele momento a antecipação da tutela, determinando a citação da ré.

Efetivada a citação regularmente, com se vê às fl. 27, a ré apresentou contestação às fl. 28/49, aduzindo que não


Mario Cunha Orlito Filho
Juiz de Direito
Matr. 20064



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO



existe até hoje o suposto direito ao uso da marca, o que geraria inclusive a extinção do processo sem conhecimento do mérito por impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, ressaltando o mesmo motivo já lançado e lembrando que a palavra "BORGO" não seria objeto de registro de marca, por se tratar de expressão comum. Requer-se a improcedência do pedido.

Com a resposta, vieram os documentos de fl. 50/156.

Em réplica, manifestou-se a autora às fl. 161/167.

Designada audiência de conciliação (fl. 169), não houve acordo, sendo deferida a expedição de ofício ao INPI, o qual informou que ainda não houve a concessão de registro de marca para a empresa autora, mas que tem prioridade no exame de registro (fl. 179/192).

As partes se manifestaram sobre o ofício às fl. 195/203 (ré) e 223, manifestando não haverem outras provas a serem produzidas.

É O RELATÓRIO.

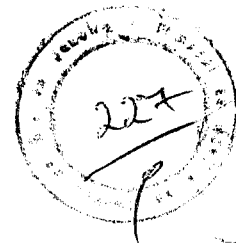
DECIDO:

Quanto a preliminar apontada (impossibilidade jurídica do pedido), ela não tem qualquer fundamento. A possibilidade jurídica ou não de um pedido é averiguada dentro de um quadro hipotético, e não vinculada a um caso concreto. Quer-se saber se, em tese, é possível o acolhimento do que se requer, ou seja, se no caso em tela, é possível obrigar-se alguém a se abster de utilizar uma marca. E isso é possível. Se há ou não plausibilidade no direito, tal questão passa a ser de mérito.

Marlo Cunha Olinto Filho
Júri de Direito
Matr. 20064



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO



Pelo que depreende, as razões lançadas para sustentar a impossibilidade jurídica do pedido mais se ligariam a uma argumentação de falta de interesse processual, também inexistente.

Rejeito a preliminar.

A hipótese comporta o julgamento imediato, seja porque as partes assim o requerem, seja porque não há outras provas a produzir.

A questão é interessante, e diz respeito ao direito de uso de marca.

A autora se diz detentora do direito de uso da marca "BORGO LOCANDA", que corresponde ao nome de fantasia que a empresa utiliza comercialmente, opondo-se ao uso do nome "BORGO" por parte da ré em seu nome comercial. Aduz que além de ter solicitado o registro previamente, lhe cabendo os direitos inerentes a ele, exercendo as partes atividades semelhantes, isso denotaria a impossibilidade de uso da marca pela ré.

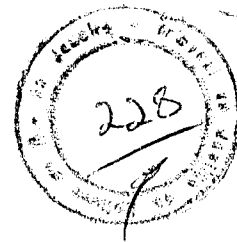
Têm aplicação ao caso os artigos 5º., XXIX, da CF, além das disposições constantes na LPI (no. 9.279/96).

Pelo que se depreende do ofício enviado pelo INPI (fl. 179), nenhuma das partes teve deferido até o momento o direito de registro de marca ou propriedade, havendo mera expectativa de direito, garantindo-se à autora a preferência de análise por anterioridade de pedido. A propriedade da marca só se adquire pelo registro validamente expedido, que garantirá o seu uso exclusivo em todo o território nacional, conforme determina o artigo 129, da LPI. Isso já prejudica o primeiro argumento da autora.

Mário Cunha Olimo Filho
3º.º de Direito
Matr. 20064



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO




Isso não gera qualquer impedimento para a análise do caso. Isso porque, como se verá, o argumento nodal para a sua solução não está propriamente na anterioridade de pedido de registro de marca, mas sim na possibilidade ou não (ainda que direito em relação a marca “BORGLO LOCANDA” tivesse a autora) de se utilizar a ré de uma expressão que lá consta, a “BORGLO”.

Entende a autora que, exercendo as partes atividades semelhantes (serviços de restaurante, cantina e alojamento temporário), aplicar-se-ia o disposto no artigo 124, XIX, da LPI, que dita:

*“Não são registráveis como marca:
... 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 a marca alheia”*

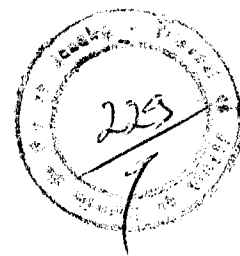
Como já ressaltado, para uma aplicação devida deste dispositivo, pressupõe-se uma marca efetivamente registrada, o que não ocorre. Mas, mesmo admitindo que na eventual hipótese do registro ser deferido à autora (da marca “BORGLO LOCANDA”), haveria a alegada tipicidade da conduta da ré?

Entendo que não. A ré não utiliza a marca “BORGLO LOCANDA”, mas a mera expressão “BORGLO”. A palavra “BORGLO”, como bem explicitado na contestação, é palavra de uso comum de origem latina (itálica, com correspondente a burgo em português), que é sinônima de aldeia, cidade, vila, castelo, fortaleza. É dela derivada a palavra burguês. Dispõe o artigo 125, VI que:


Marlo Cunha Olímpio Filho
Juiz de Direito
Matr. 20064



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO



*“Não são registráveis como marca:
... – 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.”*

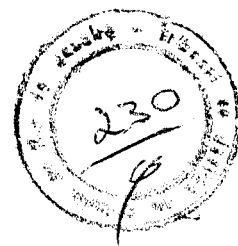
Naturalmente, se o registro for concedido à autora, terá para si o uso exclusivo de uma marca composta, qual seja: “BORGO LOCANDA”. Mas não é essa a marca da ré. O uso simples (ainda que registrada a marca da autora) da expressão “BORGO”, por ser comum, de mera descrição, designando uma característica da atividade da ré vinculada ainda a uma ambientação típica a pousadas e restaurantes com referência a vilas, nomes ou localidades italianas é não é passível de reclamação. O “BORGO” equivale aqui, em mera comparação, a expressões como “vila”, “pousada” ou “vivendas”. Ou até a palavra francesa “chez”, que designa casa. O fato de alguém ter registrado uma marca para estabelecimento como “Pousada das Aves” ou “Chez Moi”, não obsta que existam outros que se utilizem dessas expressões comuns e descritivas (“Pousada do Campo”, etc...), ainda que de atividades semelhantes.

Isso porque não é a palavra “BORGO” que particulariza qualquer das partes, em especial a ré. Não há plausibilidade na alegação de confusão – em prejuízo não só ao nome, mas à atividade comercial – entre a autora (BORGO LOCANDA) e a ré (BORGO SAN FELICE). Por fim, resta lembrar que nem todas

Mario Cezar Olimo Filho
Juiz de Direito
Matri. 20064



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO



as atividades apresentadas por ocasião do pedido do registro são iguais, muito menos suas logomarcas.


Assim, não assiste direito à autora. Não havendo conduta ilícita, não há se de impor a abstenção do seu da marca da ré, muito menos de determinar indenizações por supostos lucros que, além de não demonstrados, sequer são liquidados (artigo 333, I, do CPC).

PELO EXPOSTO, julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo na forma do artigo 269, I, do CPC. Custas e honorários, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em vista do extenso trabalho da defesa da ré, pela autora.

Com o trânsito em julgado, não havendo manifestação das partes, dê-se baixa e archive-se.

P.R.I.

Itaipava, 21 de Novembro de 2005


MARIO CUNHA OLINTO FILHO
JUIZ DE DIREITO

Mario Cunha Olinto Filho
Juiz de Direito
Matr. 20064