



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO

DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL nº 2006.001.09914

APELANTE: VALE FLORIDO RESTAURANTE LTDA.

APELADO: BORGOSAN FELICE Pousada e RESTAURANTE LTDA. ME

RELATORA: DES. NANCÍ MAHFUZ

CLASSE REGIMENTAL: 1

Apelação cível. Utilização de marcas empresariais.

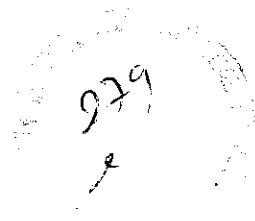
Apelante que pretende a proteção da palavra "Borgo", integrante da marca que pretende ver reconhecida junto ao INPI. Ausência de direito à proteção à marca, na medida em que, segundo esclarecido pelo INPI, nenhuma das partes teve seu pedido de registro da marca deferido, havendo mera expectativa de direito. Impossibilidade de se proteger uma marca que sequer foi reconhecida pelo órgão competente. Ainda que fosse diferente, o apelante não provou que utilize tal marca para divulgação de seu negócio, sendo conhecido por outra. O nome que o apelante pretende proteger é "Borgo Locanda" e a marca que a apelada pretende ver reconhecida é "Borgo San Felice", havendo identidade somente em relação à palavra "Borgo", palavra comum, de origem italiana, não gozando de proteção, de acordo com o art. 125, I da Lei da Propriedade Industrial. Sentença de improcedência. que merece integral manutenção. **Recurso não provido.**

Vistos, relatados, e discutidos estes autos da apelação cível nº 2006.001.09914, em que é apelante **VALE FLORIDO RESTAURANTE LTDA.** e apelado **BORGOSAN FELICE Pousada e RESTAURANTE LTDA. ME,**

ACORDAM



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO



os Desembargadores que compõem a DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL em **NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO**, nos termos do voto da Relatora, por unanimidade.

RELATÓRIO

Apelação cível em ação ordinária, proposta pela ora apelante em face da ora apelada, alegando que registrou junto ao INPI a marca "Borgo Locanda", em 2000. No entanto, no ano de 2004, a ré, empresa de ramo de atuação correlato ao da autora, ingressou no INPI com pedido de registro da marca "Borgo San Felice" gerando confusão, levando em conta o ramo de atuação das empresas, além de representar ilegalidade e violação do direito de marcas e patentes. Ao final, requer: antecipação de tutela, a fim de que a ré se abstenha de utilizar a marca "Borgo", imediatamente, devendo tal medida ser confirmada em sentença; seja cancelado o pedido de registro da marca "Borgo San Felice" perante o INPI; a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes, a serem apurados posteriormente.

A parte ré contestou o feito às fls. 28/49, alegando, em preliminar, que não existe o direito ao uso da marca, devendo o feito ser julgado extinto. No mérito, afirma que a palavra "Borgo" não pode ser objeto de registro de marca, por ser palavra de uso comum, impassível de proteção específica.

A sentença de fls. 225/230 rejeitou a preliminar e, no mérito, entendeu que nenhuma das partes tem direito adquirido de usar a marca "Borgo", já que os pedidos ainda não foram deferidos junto ao INPI, havendo mera expectativa de direito, gozando a autora de preferência, em razão da anterioridade do pedido. Considerou, ainda, que a proteção da marca, caso deferida, deve abranger somente a marca "Borgo Locanda" e não a palavra "Borgo", de uso comum, aplicando-se o art. 125, VI da LPI. Assim, a proteção, caso deferida, referir-se-á somente à expressão "Borgo Locanda", podendo a ré utilizar a palavra "Borgo". Assim, julgou

Décima Segunda Câmara Cível- Apelação cível nº 2006.001.09914
Relatora Des. NANCÍ MAHFUZ



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO

improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento dos ônus da sucumbência, arbitrados os honorários em 15% do valor da causa.

Inconformada, apela a parte autora, apresentando as razões de fls. 233/237, onde alega que a marca pretendida pela apelada é praticamente idêntica à adotada pela apelante, merecendo proteção, já que ingressou com pedido de registro anteriormente à recorrida. Alega, ainda, que a grande semelhança entre as marcas e o ramo de atuação das em partes pode gerar confusão perante o público. Além disso, afirma que a apelante é referência em sua área de atuação, merecendo proteção, de acordo com o art. 124, XIX da LPI, pelo que a sentença deve ser reformada.

Contra-razões da parte apelada às fls. 242/262, aduzindo que a sentença deve ser mantida.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de ação ordinária, na qual a ora apelante pretende ter sua marca protegida, impedindo a ora apelada de utilizar a expressão "Borgo" em sua marca, tendo a sentença julgado o pedido improcedente.

Não conformada, apela a então autora, pretendendo a reforma da sentença, não lhe assistindo razão.

A identidade seria pela palavra "borgo", palavra de origem italiana, não amparada a proteção pelo inciso I do art. 125 da Lei de Propriedade Industrial.

Além do mais, a apelante é conhecida nos meios turísticos como Locanda della Minosa, e não pelo nome Borgo Locanda.

O Juiz proferiu a sentença apreciando as teses discutidas no processo necessárias ao julgamento da causa, dando-lhe adequada solução, e aplicando as normas legais pertinentes, baseando, ainda, sua decisão em precedentes jurisprudenciais, devendo ser confirmada a decisão, pelos fundamentos nela expostos, adotados na forma do permissivo do § 4º do art. 92 do Regimento Interno deste Tribunal.

Décima Segunda Câmara Cível- Apelação cível nº 2006.001.09914
Relatora Des. NANCÍ MAHFUZ



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO

981

Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Rio de Janeiro, 25 de maio de 2006.

DES. QUINTO DE SOUZA
PRESIDENTE (1 VOTO)


Des. NANCÍ MAHFUZ
RELATORA

Décima Segunda Câmara Cível- Apelação cível nº 2006.001.09914
Relatora Des. NANCÍ MAHFUZ