

Você promove sua marca?

José Carlos Vaz e Dias e Otávio S. Padilha Velasco*

Recente decisão do juiz de Direito da 25ª Vara Cível do Fórum Central da Comarca de São Paulo (Processo nº 000.05.119300-3) confirmou ser recompensador o investimento de franqueadores na promoção contínua de suas marcas, bem como a atuação judicial para impedir que terceiros utilizem de forma indevida sua propriedade intelectual.

O caso envolveu a rede de franquias do Hotel SuperClubs. O sucesso desta rede internacional, com presença no Brasil deve-se, em grande parte, ao pioneirismo de seu sistema de atendimento aos hóspedes, denominado **All Inclusive ou Super Inclusive**. Neste sistema, o cliente paga diárias fixas que possibilitam ao hóspede usufruir ilimitadamente de toda a estrutura do hotel, incluindo alimentação e bebidas de toda natureza.

Após anos investindo em sua marca no Brasil e relacionando-a com o conceito de férias super-relaxantes, luxuosas e despreocupadas, a rede deparou-se recentemente com um concorrente que passou a identificar seu hotel com as marcas SuperHotel e SuperHotel Econômico.

Assistido por seu master franqueado brasileiro, o franqueador ajuizou uma ação contra o concorrente com base na violação de seu sinal nominativo. A sentença reconheceu a notoriedade da marca no mercado

hoteleiro e o maciço investimento no conceito idealizado para a marca SuperClubs, que embute na mente do consumidor a relação entre o termo Super e a idéia de férias dos sonhos, que somente os hotéis SuperClubs proporcionam.

O investimento na promoção da marca foi fator determinante para proporcionar à palavra Super um diferencial no mercado hoteleiro, evitando que ela fosse considerada como de uso corriqueiro. Portanto, a marca registrada SuperClubs, que estava livre ao ser depositada, não se enquadra na lista de termos proibidos de registro para a identificação de serviços hoteleiros.

Outro aspecto interessante dessa sentença refere-se ao arbitramento do dano à reputação da marca (não inclui o dano material decorrente do desvio de clientela sofrida pelo franqueador), que chega a R\$ 500 mil. Para a fixação deste valor, em fase de pré-liquidação, o magistrado reconheceu a conduta lesiva da ré e aplicou a denominada "Teoria do Desestímulo" ou "Teoria do Punitive Damage", que advém do Direito norte-americano, onde é denominada punitive ou exemplary damage.

De acordo com essa teoria, a indenização deve ultrapassar a compensação dos danos incorridos pela parte lesada, de forma a



inibir e desestimular atos lesivos semelhantes.

Isso foi exatamente o ocorrido no referido caso. A indenização mais alta teve por objetivo desestimular "este deplorável tipo de conduta" de violação de marca e concorrência desleal.

Levou-se em consideração para a fixação deste valor o grau de dolo e de má-fé da parte infratora, que, mesmo podendo utilizar uma enorme gama de expressões, optou por empregar o termo Super, registrado e tornado conhecido no ramo hoteleiro pela SuperClubs.

A sentença obtida pela rede de franquias SuperClubs pode ser um indício de que os tribunais brasileiros começam a vislumbrar legitimidade na aplicação da indenização exemplificativa – e esse fator recompensa aqueles que investem de forma correta em sua marca e respeita as boas práticas comerciais.