



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Gabinete do Desembargador Anderson Máximo de Holanda

3ª Câmara Cível

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 5506163-05.2019.8.09.0051

COMARCA : GOIÂNIA

RELATOR : DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA

APELANTE : SOHO RESTAURANTE LTDA.

ADVOGADOS : JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS - OAB/GO 10.085

APELADA : SOHO HOOKAH LOUNGE ME.

ADVOGADOS : FABIANO RODRIGUES COSTA - OAB/GO 21.529

PATRYK ROGER ALMEIDA CAMPOS - OAB/GO 43.981

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Soho Restaurante Ltda. (movimento 43) face da sentença (movimento 31) prolatada pelo juiz de direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Goiânia, Dr. Jonas Nunes Resende, nos autos da ação ordinária com preceito cominatório com pedido de tutela específica movida em face de Soho Hookah Lounge Me.

O julgador singular prolatou sentença julgando improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

*"Pelo exposto, e pelo que consta dos autos, **JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS**, conforme fundamentos supra.*

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários do advogado da parte autora, verba esta que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC."

1. Síntese das razões recursais

Irresignado com o édito sentencial o apelante interpôs este recurso, aduzindo propôs a demanda em face da empresa "SOHO HOOKAH LOUGE ME", objetivando a abstenção da utilização indevida da expressão "SOHO", como marca, nome empresarial e nome de domínio.

Afirma que possui três restaurantes em Salvador/BA, além de filiais nas cidades de Brasília, Fortaleza e também em Miami/Flórida, nos Estados Unidos da América.

Pontua que possui comprovada notoriedade, além do que efetuou registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI, motivo pelo qual possui exclusividade e propriedade da marca em todo território nacional.

Conta que a apelada requereu o pedido de registro da marca mista "SOHO HOOKAH LOUNGE", contudo o INPI indeferiu a tentativa de registro da marca, com base nas anterioridades de registro das duas marcas "SOHO" da apelante.

Destaca que é indiscutível que a marca "SOHO" deve se sobrepor a marca que não tem registro, em virtude de sua extensão em todo o território nacional, notadamente porque a recorrida atua no ramo de alimentação, consoante alega na própria contestação, com a mesma classe de serviços no INPI NCL 43.

Pontua, outrossim, que a recorrida ao oferecimento no mercado de comidas e bebidas aos clientes, vai de encontro a finalidade comercial da apelante, sendo irrelevante o fato de sua matriz encontrar-se localizada em Salvador/BA e a apelada em Goiânia/GO.

Propugna pela condenação em indenização por dano moral, em razão do uso indevido de marca sem o seu devido consentimento, bem como em danos materiais a serem apurado em sede de liquidação de sentença conforme artigo 210 da Lei nº 9279/96.

Examina-se.

2. Juízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso, notadamente de cabimento (próprio), legitimidade e tempestividade e o preparo (movimento 43) conheço do recurso de apelação cível.

3. Preliminar de mérito - Ofensa ao princípio da dialeticidade

Em sede de preliminar, em face da arguição de inadmissibilidade do presente recurso aventada pela parte apelada com supedâneo no princípio da dialeticidade, observa-se que as razões recursais guardam correlação com os fundamentos do *decisum* recorrido.

A irresignação recursal reside na alegação de colidência de

marcas utilizadas pela apelante e pela apelada no ramo em que atuam que se acaso acolhida poderá alterar o conteúdo da sentença objurgada.

Destarte, verifica-se a impugnação específica de fundamento inserto na sentença recorrida, razão pela qual conclui-se pela admissibilidade do recurso, afastando-se a preliminar arguida.

4. Mérito recursal

4.1. Direito marcário. Propriedade Industrial. Registro perante o INPI. Proteção da propriedade da marca

O direito à proteção da marca é assegurado pela Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso XXIX:

"Art. 5º - (...)

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País."

A Lei nº 9.279/96, por sua vez, regulamenta referido dispositivo constitucional, trazendo a definição legal de marca:

"Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Art. 123. Para os efeitos legais desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade."

Dispõe o artigo 129 da Lei nº 9.279/96, sobre a aquisição do direito de uso exclusivo das marcas:

"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 território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148."

Nesse compasso, sabe-se que para configuração da concorrência desleal é necessária a utilização de marca semelhante a individualizar o mesmo produto, o que poderia induzir o consumidor a engano em razão da afinidade dos produtos.

Sabe-se que as empresas usam sinais distintivos, pois é necessário se identificar individualmente para a formação e conservação da sua clientela. Assim que o nome empresarial, a marca e o domínio ganham importância, devido à relevância dos elementos para as relações com os clientes.

Vale aqui ressaltar que marca e nome empresarial não se confundem. A primeira destina-se a identificar mercadorias, produtos e serviços e tem seu registro feito junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. O nome, por sua vez, identifica a empresa, ocorrendo o arquivamento dos atos constitutivos no Registro do Comércio (Juntas Comerciais).

Pode ocorrer, às vezes, que determinada marca seja idêntica ou muito similar a certo nome empresarial, havendo conflito, cuja solução de eventual celeuma deve pautar-se com atenção e cuidado.

A ilicitude da utilização de título de estabelecimento ou nome de empresa como marca deve ser aferida em razão da possibilidade de confusão com outra marca.

Assim, em face da exclusividade da utilização do nome comercial, *"a jurisprudência dos Tribunais tem imposto limites a este direito, orientando-se pelo dado possibilidade de confusão, além de atentar para o poder definidor do nome. A nova Lei, ao consagrar em boa hora, esses princípios, dá a comparação entre nome comercial e marca o mesmo tratamento aplicável à verificação de conflito entre marcas. Oportuno, aqui, igualmente, o acréscimo do conceito de associação, a evitar que se tire proveito econômico parasitário do prestígio de nome comercial alheio"*. (Comentários à Lei da Propriedade Industrial - IDS - Instituto Dannemann Siemsem de Estudos de Propriedade Intelectual - Editora Renovar - 2005, página 210).

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de concessão de ordem inibitória para que a requerida/apelada se abstenha de utilizar a expressão "SOHO" em seu nome empresarial e nome fantasia bem como dos impactos resultantes desta prática.

Consoante destacado, a proteção à marca tem como finalidade evitar a concorrência desleal e a possibilidade de confusão, o que pode acarretar o desvio de clientela e o locupletamento com esforço alheio.

No caso dos autos, o nome "SOHO", integrante da marca utilizada pela apelante compõe a marca da apelada, que todavia não implica em confusão na identificação das atividades comerciais, e a complementação do nome, em ambas as marcas, se revela suficiente para estabelecer distinção bastante entre os estabelecimentos, porque uma é "**Soho Restaurante Ltda.**" e a outra é "**Soho Hookah Lounge - Me**".

Na hipótese, por meio da análise do substrato fático probatório dos autos, o juízo de origem entendeu pela inexistência de similitude significativa entre a marca da apelada e da apelante, a ponto não possuírem a condão de levar o público consumidor a erro ou confusão.

Em relação a marca, pondere-se que a forma de sua apresentação, apresenta as seguintes classificações: nominativa, criada a partir de palavras e/ou números ou combinação de palavras e números; figurativa, constituída por desenhos, símbolos ou figuras que apresentam configuração gráfica decorativa, incomum, não usual; mista, combinação das duas primeiras e, por fim, tridimensional, constituídas pela forma plástica do produto, com capacidade distintiva e dissociada de efeitos técnicos.

No presente caso, a marca da apelante classifica-se como nominativa, pois composta por palavras.

Nesse diapasão, sabe-se que quando violada a marca surge para o infrator o dever de indenizar pelas perdas e danos decorrentes dessa violação, nos termos do artigo 186 cumulado com artigo 927 ambos do Código Civil.

A par dessa compreensão, percebe-se que a apelante registrou sua marca, vejamos:

- "1. **Marca registrada nº 820283916**, concedido em **21/12/2004** (depositada em 30/09/1997), para a marca **nominativa "SOHO"**, na classe internacional **43**, para assinalar "**bar e restaurante**" (doc. 04);
2. **Marca registrada nº 824019245**, concedido em 04/11/2014 (depositada em 06/09/2001), para a marca **mista "SOHO RESTAURANTE"**, na classe internacional **42**, para assinalar "**restaurante**" (doc. 05)."

Em razão do registro junto ao órgão competente, a apelante adquiriu a propriedade da marca e passou a ser detentora do direito de usá-la exclusivamente, em todo território nacional, conforme dispõe o artigo 129 da Lei nº 9.279/1996.

Contudo, da análise dos autos, não se vislumbra nenhum elemento capaz de corroborar as alegações da apelante de que o referido direito do uso da marca que lhe é garantido pela lei de propriedade industrial sofreu qualquer violação por parte da apelada.

Muito embora haja entre a marca da recorrente e o nome fantasia da recorrida o termo, em comum "SOHO", é preciso considerar que, afora

isso, não há qualquer outro elemento de semelhança entre elas a conferir a procedência da tese de colidência entre tais expressões.

Logo, plenamente possível a convivência harmônica entre elas, sem qualquer risco de serem objeto de dúvida ou confusão para o consumidor.

Sobre a marca, urge destacar a ausência de semelhança quanto a imagem designativa da marca (representação visual), porquanto são bastante distintas uma da outra.

Enquanto a apelante utiliza caracteres SOHO, com indicação da bandeira japonesa na vogal "O" em destaque vermelho, o que se relaciona intrinsecamente com o enfoque do seu restaurante, de oferecer comida japonesa em seu buffet, a apelada emprega as letras com grifo na consoante "O" (SOHO).

Demais disso, vale frisar que o próprio ramo de atividade exercido pelas partes é forte indicador da ausência de semelhança entre elas. É que, embora ambas exerçam suas atividades no ramo comercial de restaurantes, a apelante oferece comida oriental e a apelada oferta atua como casa noturna/boate e explora o segmento de comércio de narguilé (tabacaria), comércio de bebidas, comércio de comidas e petiscos.

Ainda saliente-se que o segmento da apelada não se enquadra no oferecimento da comida tradicional oriental, aliás esse não é o seu foco e os próprios elementos do seu nome fantasia evidenciam isso (Soho Hookah Lounge - Me), o que afasta qualquer possibilidade de confundir o público consumidor.

Em verdade, do confronto entre a marca da apelante e o nome fantasia da apelada, utilizado por esta em seu estabelecimento comercial, é claramente perceptível a existência mais elementos distintivos do que semelhanças.

Vale destacar que consoante o princípio da especialidade ou da especificidade, a proteção ao signo, objeto de registro no INPI, estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros.

Na espécie, ausente a possibilidade de causar a confusão em comento, por força do princípio da especialidade, a proteção conferida à marca da autora/apelante não tem a aptidão de alcançar os serviços prestados pela ré.

Repise-se que, para caracterizar ofensa contra a marca, a abalizada doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça são assentes no sentido de que não é suficiente que se demonstrem a semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades, porquanto é necessário que a coexistência das marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, configurando concorrência desleal.

A propósito, colacionam-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ART. 124, XIX, DA LEI Nº 9.279/96. COLISÃO DE MARCAS. MARCA NOMINATIVA CHESTER E MARCA MISTA CHESTER CHEETAH. REGISTRO CONCEDIDO SEM EXCLUSIVIDADE DO USO DA PALAVRA "CHESTER". POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA DAS MARCAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 07/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a caracterização da infringência de marca, não é suficiente que se demonstrem a semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades. É necessário que a coexistência das marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, configurando concorrência desleal. Precedentes. 2. A doutrina criou parâmetros para a aplicação do 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 ao caso concreto, listando critérios para a avaliação da possibilidade de confusão de marcas: a) grau de distintividade intrínseca das marcas; b) grau de semelhança das marcas; c) legitimidade e fama do suposto infrator; d) tempo de convivência das marcas no mercado; e) espécie dos produtos em cotejo; f) especialização do público-alvo; e) diluição. 3. Com base nos elementos fático-probatórios dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de coexistência no mercado da marca nominativa CHESTER e da marca mista CHESTER CHEETAH. 4. A primeira é um produto derivado de uma ave para festas; a outra, um produto do ramo de salgadinhos. 5. A revisão do entendimento firmado na instância ordinária atrai a incidência da Súmula nº 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1346089/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015)

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. COLISÃO DE MARCAS. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. CONVIVÊNCIA DE MARCAS ADMITIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7-STJ. I. Com base nos elementos fático-probatórios dos autos o Tribunal local concluiu que "as marcas apresentam-se distintas e inconfundíveis", de sorte que a revisão dessa conclusão atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte. Precedentes. II."Segundo o princípio da especialidade ou da especificidade, a proteção ao signo, objeto de registro no INPI, estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros" (REsp 333.105/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO). III. Recurso especial não conhecido." (REsp 900.568/PR,

Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 03/11/2010)

"Direito Civil. Direito Empresarial. Recurso especial. Nome empresarial. Lei 8.934/94. Proteção. Nome previamente registrado. Termo que remete a localização geográfica. Ausência de direito de uso exclusivo. Marca. Lei 9.279/96. LPI. CDC. CF. CC/02. Nome geográfico. Possibilidade de registro como sinal evocativo. Impossibilidade de causar confusão ou levar o público consumidor a erro. Ausência de violação ao direito de uso exclusivo da marca. Dissídio jurisprudencial. Cotejo analítico. Ausência. - O registro de termo que remete a determinada localização geográfica no nome empresarial, por se referir a lugar, não confere o direito de uso exclusivo desse termo. - É permitido o registro de marca que utiliza nome geográfico, desde que esse nome seja utilizado como sinal evocativo e que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem. - A proteção da marca tem um duplo objetivo. Por um lado, garante o interesse de seu titular. Por outro, protege o consumidor, que não pode ser enganado quanto ao produto que compra ou ao serviço que lhe é prestado. - Para que haja violação ao art. 129 da LPI e seja configurada a reprodução ou imitação de marca pré-registrada, é necessário que exista efetivamente risco de ocorrência de dúvida, erro ou confusão no mercado, entre os produtos ou serviços dos empresários que atuam no mesmo ramo. (...)." Recurso especial não provido." (REsp n.º 989.105/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. J. 08-09-2009).

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. VIOLAÇÃO AO ART. 535. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COLIDÊNCIA ANTE A UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DAS MARCAS HERMES E HERMÊS. SUMULA 7/STJ. 1. Prevê o art. 535 do CPC a possibilidade de manejo dos embargos de declaração para apontar omissão, contradição ou obscuridade na sentença ou acórdão, não se prestando este recurso, portanto, para rediscutir a matéria apreciada. 2. A Corte a quo analisou o conjunto fático probatório dos autos para concluir sobre a ausência de colidência ante a utilização concomitante das marcas HERMES e HERMÊS em produtos da mesma classe, pois as mercadorias se destinam a público diverso e deve ser reconhecida a notoriedade da marca HERMÊS, porque as empresas agravadas são mundialmente conhecidas, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame dos fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 7 deste Superior, como óbice ao

conhecimento do recurso especial. 3. A agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa do provimento ao agravo regimental. 4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no Ag850.487/RJ, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 08/02/2010).

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA COMERCIAL. MARCA FRACA OU EVOCATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR EXCLUSIVIDADE À UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO DE POUCA ORIGINALIDADE OU FRACO POTENCIAL CRIATIVO. 1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo. 2. Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico. Aplicação da doutrina do patent misuse. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (REsp 1166498/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 30/03/2011).

Nessa linha de intelecção, os elementos dos autos autorizam a conclusão da inexistência de possibilidade de confusão ou associação pela utilização da marca da recorrida em detrimento da atividade comercial da apelante.

Desta maneira, não se vislumbra a configuração de concorrência desleal ou de parasitismo em referência aos nomes utilizados, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

4. Honorários recursais

Em relação aos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil tem-se que devem ser suportados pelo apelante, uma vez que sucumbente nesta instância revisora e também no Juízo de primeiro grau.

Em simetria com o entendimento adotado segue precedente da Corte Superior de Justiça:

"(...) É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC/15, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente, e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto. 5. Agravo interno não provido. (STJ, 3ª Turma, Ag. Int. no AREsp. N°1259419/GO, DJe de 03.12.2018)."

Com fulcro no artigo 85, § 2º, § 8º e § 11, do Código de Processo Civil, majora-se os honorários advocatícios em grau recursal em favor do advogado do apelado de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

5. Dispositivo

Ante o exposto, **conheço do recurso de apelação cível interposto e nego-lhe provimento**, mantendo-se inalterada a sentença fustigada em seus termos.

Outrossim, com o desprovimento da insurgência, majora-se os honorários advocatícios arbitrados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Goiânia, datado e assinado digitalmente.

Anderson Máximo de Holanda

Desembargador

Relator

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 5506163-05.2019.8.09.0051

COMARCA : GOIÂNIA

RELATOR : DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA

APELANTE : SOHO RESTAURANTE LTDA.

ADVOGADOS : JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS - OAB/GO 10.085

APELADA : SOHO HOOKAH LOUNGE ME.
ADVOGADOS : FABIANO RODRIGUES COSTA - OAB/GO 21.529
PATRYK ROGER ALMEIDA CAMPOS - OAB/GO 43.981

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PRECEITO COMINATÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA ESPECIFICA. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLISÃO DE MARCAS. MARCA NOMINATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA DAS MARCAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1.Preliminarmente, em face da arguição de inadmissibilidade do presente recurso aventada pela parte apelada em sede de contrarrazões com supedâneo no princípio da dialeticidade, observa-se que as razões recursais guardam correlação com os fundamentos do *decisum* recorrido.

2.Considera-se marca, a expressão destinada a individualizar os produtos de uma empresa, identificando-os e diferenciando-os em relação aos seus concorrentes de mercado.

3.A proteção à marca tem como finalidade evitar a concorrência desleal e a possibilidade de confusão, o que pode acarretar o desvio de clientela e o locupletamento com esforço alheio.

4.No caso dos autos, o nome "SOHO", integrante da marca utilizada pela apelante compõe a marca da apelada, que todavia não implica em confusão na identificação das atividades comerciais, e a complementação do nome, em ambas as marcas, se revela suficiente para estabelecer distinção bastante entre os estabelecimentos, porque uma é "Soho Restaurante Ltda." e a outra é "Soho Hookah Lounge - Me".

5.Da análise dos autos, não se vislumbra nenhum elemento capaz de corroborar as alegações da apelante de que o referido direito do uso da marca que lhe é garantido pela lei de propriedade industrial sofreu qualquer violação por parte da apelada.

Valor: R\$ 80.000,00 | Classificador: ACÓRDÃO 05/04/2022
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimento Comum Cível
3ª CÂMARA CÍVEL
Usuário: JURANDIR CARDOSO DE OLIVEIRA JÚNIOR - Data: 06/04/2022 17:08:57

6. Muito embora haja entre a marca da recorrente e o nome fantasia da recorrida o termo, em comum "SOHO", é preciso considerar que, afora isso, não há qualquer outro elemento de semelhança entre elas a conferir a procedência da tese de colidência entre tais expressões.

7. Urge destacar a ausência de semelhança quanto a imagem designativa da marca (representação visual), porquanto são bastante distintas uma da outra. Enquanto a apelante utiliza caracteres SOHO, com indicação da bandeira japonesa na vogal "O" em destaque vermelho, o que se relaciona intrinsecamente com o enfoque do seu restaurante, de oferecer comida japonesa em seu buffet, a apelada emprega as letras com grifo na consoante "O" (SOHO).

8. Vale frisar que o próprio ramo de atividade exercido pelas partes é forte indicador da ausência de semelhança entre elas. É que, embora ambas exerçam suas atividades no ramo comercial de restaurantes, a apelante oferece comida oriental japonesa e a apelada oferta atua como casa noturna/boate e explora o segmento de comércio de narguilé (tabacaria), comércio de bebidas, comércio de comidas e petiscos.

9. Ainda saliente-se que o segmento da apelada não se enquadra no oferecimento da comida tradicional oriental, aliás esse não é o seu foco e os próprios elementos do seu nome fantasia evidenciam isso (Soho Hookah Lounge - Me), o que afasta qualquer possibilidade de confundir o público consumidor.

10. Do confronto entre a marca da apelante e o nome fantasia da apelada, utilizado por esta em seu estabelecimento comercial, é claramente perceptível a existência mais elementos distintivos do que semelhanças.

11. Na espécie, ausente a possibilidade de causar a confusão em comento, por força do princípio da especialidade, a proteção conferida à marca da autora/apelante não tem a aptidão de alcançar os serviços prestados pela ré.

12. Repise-se que, para caracterizar ofensa contra a marca, a abalizada doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

são assentes no sentido de que não é suficiente que se demonstrem a semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades, porquanto é necessário que a coexistência das marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, configurando concorrência desleal.

13. Nessa linha de intelecção, os elementos dos autos autorizam a conclusão da inexistência de possibilidade de confusão ou associação pela utilização da marca da recorrida em detrimento da atividade comercial da apelante.

14. Com escopo no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil majora-se os honorários recursais diante do desprovimento do recurso (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, do Superior Tribunal de Justiça).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do **RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 5506163-05.2019.8.09.0051**.

Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela Quarta Turma Julgadora de sua Terceira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em **CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, MAS DESPROVÊ-LO**, tudo nos termos do voto do Relator.

Presidiu a sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador Itamar de Lima.

Prejudicado pedido de sustentação oral pela parte apelante, nos termos do artigo 7º, § 1º do Decreto Judiciário 830/2020.

Fez sustentação oral, pela parte apelada, o advogado Dr. Patryk Roger Almeida Campos.

Votaram, além do Relator Desembargador Anderson Máximo de Holanda, o Desembargador Gilberto Marques Filho e o Desembargador Wilson Safatle Faiad.

Representou a Procuradoria-Geral de Justiça, o Doutor Abraão Júnior Miranda Coelho.

Goiânia, datado e assinado digitalmente.

Anderson Máximo de Holanda

Desembargador

Relator

Valor: R\$ 80.000,00 | Classificador: ACÓRDÃO 05/04/2022
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimento Comum Cível
3ª CÂMARA CÍVEL
Usuário: JURANDIR CARDOSO DE OLIVEIRA JÚNIOR - Data: 06/04/2022 17:08:57