



Banco do  
Conhecimento



# USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA

Banco do Conhecimento/ Jurisprudência/ Pesquisa Seleccionada/ Direito Empresarial

Data da atualização: 30.08.2018

## Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

[0090164-13.2017.8.19.0001](#) - APELAÇÃO - 1ª Ementa

Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES - Julgamento: 21/08/2018 - QUINTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÕES CÍVEIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. USO INDEVIDO DE MARCA. CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE MARCA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. Cuida-se de demanda que versa sobre uso indevido de marca na qual o Autor pugna pela condenação da Ré na obrigação de não fazer, consistente em deixar de utilizar sua marca em razão da rescisão de Contrato de Licença do Uso de Marca e do fim da vigência do contrato de e-commerce. Prolatada sentença de procedência parcial, insurgem-se as partes da decisão. O contrato de licença de uso de marca se destina a autorizar o uso efetivo, por terceiros, de marca regularmente depositada ou registrada no país. In casu, o uso da marca estava atrelado a produtos e em função desse uso gerava remuneração ao licenciante, por meio de royalties. Inadimplemento incontroverso, não tendo a Ré demonstrado vício ou abusividade nos contratos firmados. Com a rescisão do contrato de licenciamento de marca e o término do contrato de e-commerce, não poderia a Ré continuar a vender os produtos que ostentam a marca do Autor. Ré que pretende continuar comercializando livremente os produtos do Autor, em que pese os contratos firmados por livre e espontânea vontade. Embora mitigado, o princípio da autonomia privada assim como o da liberdade de contratar persistem em nosso ordenamento jurídico. Danos materiais devidos que serão fixados em cumprimento de sentença. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 21/08/2018

=====

[0377794-65.2013.8.19.0001](#) - APELAÇÃO - 1ª Ementa

Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS - Julgamento: 23/05/2018 - DÉCIMA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL. Indenizatória. Propriedade industrial. Uso indevido da marca "Outback". Marca registrada pela parte autora que se enquadra no conceito de marca notoriamente conhecida, e, como tal, faz jus à proteção especial de que trata o artigo 126 da Lei 9.279/1996. Inaplicabilidade do princípio da especialidade. Partes atuam em ramos de atividade semelhantes, pois ambas comercializam produtos alimentícios. Classificação distintiva utilizada para a formalização do registro que não é suficiente para justificar a aplicação deste princípio, pois não configura, por si só, a alegada distinção de ramo de atividade. Segundo a

perspectiva do homem médio, a semelhança entre as marcas provoca confusão no consumidor. Pedidos de registros da parte ré indeferidos definitivamente pelo INPI, que reconheceu a semelhança entre as marcas. Reforma da sentença para condenar as empresas ré, solidariamente, a cessar o uso e reprodução indevidos da marca "Outback". RECURSO PROVIDO.

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 23/05/2018

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 08/08/2018

=====

[0297257-48.2014.8.19.0001](#) - APELAÇÃO - 1ª Ementa

Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI - Julgamento: 30/01/2018 - DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada. Alegação de uso indevido de marca registrada em sítio eletrônico hospedado da rede mundial de computadores. Sentença de parcial procedência, no sentido de determinar que a ora apelante elimine as páginas de seus resultados de pesquisa que informem o endereço eletrônico da 1ª a Ré. Insurgência sob o argumento de que os provedores de pesquisa virtual não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão. Assiste razão ao Apelante. Os provedores de busca, como é o caso da parte ré, não estão obrigados a excluir de seu sistema os resultados das pesquisas realizadas, determinados termos e conteúdos, pois tais resultados de busca apenas revelam o que já existe na rede mundial de computadores. Precedentes jurisprudenciais. RECURSO PROVIDO, para afastar a condenação imposta ao apelante.

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 30/01/2018

=====

[0466883-36.2012.8.19.0001](#) - APELAÇÃO - 1ª Ementa

Des(a). MAURO DICKSTEIN - Julgamento: 29/08/2017 - DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA COM PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. JURISPRUDÊNCIA RECENTE DO C. STJ, FIRMADA NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO PELA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL EXPERIMENTADA POR PESSOA TITULAR DE MARCA ALVO DE CONTRAFAÇÃO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO, PORQUANTO DECORRENTE DO PRÓPRIO FATO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 29/08/2017

=====

[0024820-88.2017.8.19.0000](#) - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 1ª Ementa

Des(a). FERNANDO FERNANDY FERNANDES - Julgamento: 12/07/2017 - DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA C/C INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. USO INDEVIDO DE MARCA E EXPRESSÃO REGISTRADA NO INPI. NOME EMPRESARIAL QUE CONFIGURA A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA E ENCONTRA AMPARO NA NORMA CONSTITUCIONAL (ARTIGO 5º, XXIX DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). PROTEÇÃO QUE TEM COMO ESCOPO IMPEDIR A CONCORRÊNCIA DESLEAL E UM POSSÍVEL EMBARAÇO NO PÚBLICO. MARCA QUE CONSTITUI O SINAL DISTINTIVO DO PRODUTO, MERCADORIA OU SERVIÇO, E PERMITE AO CONSUMIDOR A IDENTIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS OFERECIDOS. ARTIGO 122 E 123 DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - LEI Nº 9.279/96. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 12/07/2017

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 23/08/2017

=====

[0306367-71.2014.8.19.0001](#) – APELAÇÃO - 1ª Ementa

Des(a). CAMILO RIBEIRO RULIERE - Julgamento: 30/05/2017 - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

Ação Declaratória c/c Indenização objetivando a autora, Pereira Cabral Líquidos e Comestíveis Finos S/A, a declaração de que é titular das marcas LIDADOR e a condenação de NS Cabral Guedes - EPP, Raphael Cabral Guedes Ltda. ME e R.S Cabral Guedes EPP, ao pagamento de indenização pelo uso indevido e indiscriminado da referida marca. O litígio envolve uma sociedade anônima familiar de capital fechado (autora), dois empresários individuais e uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada (rés), cujos titulares dessas pessoas jurídicas são integrantes da família titular da sociedade anônima. Discussão relacionada à titularidade das marcas LIDADOR e a possibilidade, ou não, de sua utilização pelas diversas sociedades integrantes da demanda. Marca LIDADOR originariamente registrada na titularidade de Pereira Cabral, Líquidos e Comestíveis Finos S/A (empresa autora); várias outras sociedades, formadas pelos familiares do patriarca da matriz foram criadas com o fim de capitalizar o negócio e, não obstante o caráter autônomo de cada uma delas, mantinham entre si, além do laço sanguíneo, o compromisso de manutenção e expansão da marca LIDADOR. Cessão da marca por Pereira Cabral, Líquidos e Comestíveis Finos S/A, no ano de 2014, em caráter irrevogável e irretroatável, para FR Cabral Guedes Líquidos e Comestíveis Finos Ltda., cujos sócios venderam suas cotas a Angela Maria Barbosa Eduardo que alterou a razão social para AMBE Líquidos e Comestíveis Finos EIRELE, formalizando com as autoras, Licença de Uso da marca, sem exclusividade. O Contrato de Cessão de Uso da Marca e a Licença de Uso são válidos e devem ser respeitados, sendo imperioso, inclusive, reconhecer que a licença obtida pelas autoras junto a AMBE, jamais foi questionada. Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI, conforme parágrafo segundo do artigo 140 da Lei de Propriedade Industrial. Condutas que não se enquadram no tipo legal de concorrência desleal previsto no artigo 195 da Lei 9.279/96, em virtude de Licença de uso da marca concedida pelo novo titular, e porque o trabalho conjunto e a canalização de esforços para o sucesso de um mesmo empreendimento sequer se encaixa no conceito de concorrência, jamais podendo se subsumir a norma protetiva contra a deslealdade - Descabimento de indenização. Reforma da Sentença, porque a demora do INPI em processar a Anotação de Transferência de Titularidade da Marca LIDADOR para AMBE Líquidos e Comestíveis Finos - EIRELI, não tem o condão de desconsiderar o Documento de Cessão e

Transferência da marca "LIDADOR", em caráter irrevogável e irretratável, e a Licença de Uso concedida - Ônus sucumbenciais a cargo da parte autora - Desprovisamento da primeira da Apelação e provimento do segundo recurso.

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 30/05/2017

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 10/04/2018

=====

[0420238-45.2015.8.19.0001](#) - APELAÇÃO - 1ª Ementa

Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS - Julgamento: 30/05/2017 - DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DIREITO EMPRESARIAL E MARCÁRIO. USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA NA MESMA CLASSE. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. NICHOS DE MERCADOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE ÍNFIMA DE CONFUSÃO ENTRE OS CONSUMIDORES. R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. 1. Cinge-se a demanda a examinar se a parte ré, INTERPRINT DO BRASIL IND. DE PAPÉIS DECORATIVOS LTDA, praticou concorrência desleal, utilizando-se indevidamente da marca e do nome empresarial da autora, denominada INTERPRINT LTDA. 2. O direito à proteção da marca consiste em medida salutar, de dupla função, uma vez que além de proteger aquele que exerce a atividade empresarial, por manter o prestígio de quem alcançou a fama pela qualidade, serve também de norte para o consumidor, que deve ter o direito de escolher livremente, isto é, sem que seja induzido a erro. 3. Porém, a proteção conferida pela lei à marca é limitada pelo princípio da anterioridade, especialidade e territorialidade, não sendo, pois, absoluto. 4. De fato, compulsados os autos, constata-se que a marca titularizada pela autora e o pedido de registro formulado pela ré se enquadram na classe "16" do INPI, a qual engloba: "papel, papelão; material impresso; artigos para encadernação; fotografias; artigos de papelaria e materiais de escritório, exceto móveis; adesivos para papelaria ou uso doméstico; materiais para artistas e para desenho; pincéis; materiais didáticos e de instrução; folhas, filmes e bolsas plásticas para embrulhar e embalar; caracteres de imprensa; clichês". 5. Sabe-se que, pelo princípio da especialidade, o direito de exclusividade do uso da marca é, a princípio, limitado à classe para a qual foi deferido. Inteligência do artigo 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial. 6. Só que, no caso, a afinidade entre as atividades desempenhadas pela a autora e pela ré reside no fato de ambas atuarem, direta ou indiretamente, no ramo de impressão gráfica. 7. Veja que a própria autora afirma em sua exordial que a sua atividade comercial consiste em produzir cartões, cheques, vouchers alimentação e refeição, cartões bancários, cartões com chips, Carteira Nacional de Habilitação em dez estados, entre outros. 8. A parte ré, por sua vez, demonstrou que o seu objeto social se restringe à comercialização, venda, intermediação na venda, comércio, importação e exportação de papéis decorativos impressos, papéis impregnados e laqueados, lâminas impregnadas e laqueadas e seus pré-produtos, bem como a impressão, impregnação e laqueamento de lâminas e papéis decorativos. 9. Não há qualquer impedimento legal para que duas marcas iguais ou semelhantes convivam na mesma classe, desde que não importe em confusão ao consumidor e atuem em nichos de mercado distintos, conforme a doutrina mais abalizada sobre o tema ensina. 10. No caso, apesar de ambas as sociedades atuarem no ramo genérico de impressão gráfica, certo é que o risco de a convivência das marcas implicar em confusão aos seus consumidores é ínfimo, ante a profunda distinção entre os seus respectivos objetos. 11. Ainda que a parte autora tenha tentado registrar a sua marca em data anterior à ré, verifica-se que esta não utiliza o termo INTERPRINT de má-fé, no intuito de captar indevidamente clientela alheia. Pelo contrário, depreende-se que a matriz da ré foi instituída em

1969 na Alemanha, o que denota a sua boa-fé no uso da marca. 12. R. Sentença de improcedência que se mantém. 13. Recurso a que se nega provimento.

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 30/05/2017

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 15/08/2017

=====

[0011854-57.2009.8.19.0038](#) - APELAÇÃO - 1ª Ementa

Des(a). ANTÔNIO ILOÍZIO BARROS BASTOS - Julgamento: 06/04/2016 - QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DIREITO MARCÁRIO E OCORRÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. ARGUMENTO DE QUE A APELADA ESTÁ FAZENDO USO INDEVIDO DE MARCA DE ALTO RENOME. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO AO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Ação visando impedir o uso da marca pela ré, bem como pretensão de indenização por danos morais e materiais. 2. A marca se constitui "num sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e serviços, para identificá-los e diferenciá-los", cuja configuração é essencial para o seu registro. 3. Ainda que a lei confira ao titular da marca registrada o seu uso exclusivo, o âmbito de sua proteção é delimitado, não só pelo risco de confusão, como também pelo princípio da especialidade ou especificidade. 4. Marcas escrita e visual utilizadas pelas partes que diferem totalmente uma da outra. 5. Impossibilidade evidente de confusão ao consumidor. 6. Inocorrência de violação à marca. Inexistência de declaração de "alto renome" outorgada à marca de propriedade do apelante, em sede administrativa no INPI. 7. Sentença de improcedência que se mantém.

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 06/04/2016

=====

[0297495-38.2012.8.19.0001](#) - APELAÇÃO - 1ª Ementa

Des(a). LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO - Julgamento: 08/04/2015 - SÉTIMA CÂMARA CÍVEL

Apelação Cível. Direito da Concorrência. Obrigação de não fazer. Indenizatória. Propriedade industrial. Trade dress. Óleo para limpeza e conservação de móveis de madeira. Produtos Óleo de Peroba e Q'Brilho. Pretensão autoral para cessação da utilização da marca "peroba" com destaque no rótulo do produto de limpeza Q'Brilho, fabricado e comercializado pela empresa Bombril, além de indenização por danos materiais e morais decorrentes do uso indevido. Sentença de parcial procedência, determinando que a Bombril se abstenha de veicular com destaque o termo "peroba" no rótulo do seu produto Q'Brilho, com pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação. Reforma parcial. Afastamento de indenização, mantida a adequação do rótulo. 1. Os produtos de limpeza Óleo de Peroba e Q'Brilho possuem diferenças consideráveis na forma como são apresentados ao público consumidor, o que impossibilita o risco de confusão ou desvio de clientela. Inexistência de semelhança no conjunto visual dos produtos. No caso concreto, é remotíssima a possibilidade de um consumidor adquirir um produto pensando ser o outro. 2. Destaque indevido da marca "peroba" no rótulo do produto da Bombril, numa tentativa de aproveitamento da **marca** registrada pela Autora. Necessidade de ajuste no rótulo para manutenção do padrão gráfico em todos os nomes de madeiras indicadas no produto da Bombril, conforme determinado na sentença apelada. 3. No julgamento do RESP

510.885/GO, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que "a violação marcária se dá quando a imitação reflete na formação cognitiva do consumidor que é induzido, por erro, a perceber identidade em dois produtos de fabricações diferentes. O **uso** indevido de marca alheia sempre se presume prejudicial a quem a lei confere a titularidade". 4. Doutrina e jurisprudência sobre o tema. 5. Provimento parcial ao primeiro recurso com afastamento da indenização, mantida a obrigação imposta à Bombril de adequar o rótulo de seu produto. Negado provimento do segundo recurso, à unanimidade. Vencido o relator em menor parte, pois provia integralmente o primeiro recurso, com improcedência da ação.

**Íntegra do Acórdão** - Data de Julgamento: 08/04/2015

**Íntegra do Acórdão** - Data de Julgamento: 17/02/2016

=====

**0370958-76.2013.8.19.0001** – APELAÇÃO - 1ª Ementa

Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA - Julgamento: 15/10/2015 - QUINTA CÂMARA CÍVEL

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROTEÇÃO. USO INDEVIDO. DANO MATERIAL. PRESUNÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE USO. CLÁUSULA ABUSIVA. REQUISITOS. 1- A Carta Magna confere proteção às marcas registradas com a finalidade de ilidir a concorrência desleal e assegurar a livre concorrência. 2- A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça admite a presunção dos danos materiais decorrente de violação do direito de marca. Precedentes. 3- Para aferir a abusividade de cláusula contratual, impõe-se observar se a disposição impugnada confere vantagem indevida ou exagerada a um dos contratantes, acarretando desequilíbrio entre a prestação e a contraprestação do contrato, capaz de gerar prejuízo ou onerosidade excessiva para o outro contratante.

**Decisão monocrática** - Data de Julgamento: 15/10/2015

=====

**Diretoria Geral de Comunicação e de Difusão do Conhecimento (DGCJM)  
Departamento de Gestão e Disseminação do Conhecimento (DECCO)**

Elaborado pela Equipe do Serviço de Pesquisa e Análise de Jurisprudência (SEPEJ) e  
Disponibilizado pela Equipe do Serviço de Captação e Estruturação do Conhecimento (SEESC) ambos da  
**Divisão de Organização de Acervos do Conhecimento (DICAC)**

**Para sugestões, elogios e críticas: [jurisprudencia@tjri.jus.br](mailto:jurisprudencia@tjri.jus.br)**