



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2014.0000714381

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0146622-25.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CÂMARA E FILHO COMÉRCIO DE BEBIDAS FINAS E ACESSÓRIOS LTDA. - EPP, é apelado VINHERIA PERCUSSI RESTAURANTE LTDA..

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ENIO ZULIANI (Presidente), MAIA DA CUNHA E TEIXEIRA LEITE.

São Paulo, 4 de novembro de 2014.

ENIO ZULIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO N.º 30760

APELAÇÃO Nº: 0146622-25.2012.8.26.0100

COMARCA: SÃO PAULO

**APELANTE: CÂMARA E FILHO COMERCIO DE BEBIDAS FINAS E
ACESSORIOS LTDA. EPP**

APELADO: VINHERIA PERCUSSI RESTAURANTE LTDA.

JUIZ PROLATOR: DR. RICARDO DAL PIZZOL

MARCA. A expressão “VINHERIA” já consta dos léxicos como estabelecimento ou adega onde se vendem ou servem vinhos e bebidas. Vocábulo derivado da palavra italiana vineria (vino + eria). Pretender a exclusividade da palavra VINHERIA, ainda que utilizada com primazia pela autora é contrária o princípio da livre-concorrência, porque designa o local onde se presta um serviço ou se vende um produto. Palavras formadas pelos sufixos “aria” e “eria” como drogaria, churrascaria, doceria, choperia, hamburgueria, livraria entre outras não merecem o direito de exclusividade, já que são facilmente incorporadas ao dia a dia. Registro concedido pelo IPNPI em 1987 sem que fosse obrigada a utilizar a expressão juntamente com outra palavra que a distinguisse. Não se pode desprezar o fato que em 1987 não havia no Brasil um segmento de produtos importados como existe hoje. A partir de 1988 a política de importação ganhou força pela intenção de induzir a uma alocação mais eficiente de recursos através da competição externa, o que não permite fechar a mente para o fato de que na época da concessão do registro da marca VINHERIA não existia a acirrada competição de hoje, com quadro econômico diferenciado. A política é outra, o consumidor é outro e a Constituição Federal, modernizada, incentiva a livre-concorrência. O pedido de registro da marca, feita pela requerida e que está sendo analisado pelo INPI, se refere a uma marca mista que em nada se confunde com a marca nominativa da autora. Segmentos explorados que, muito embora guardem comunhão em alguns pontos, possuem diferenças com volumes possíveis de estabelecer a coexistência pacífica e sem perigo ao consumidor, até porque o conjunto das imagens que distinguem os serviços e produtos são distintos. Invertidos os ônus da sucumbência, arcando a autora com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios, no mesmo patamar fixado pelo juiz sentenciante. Recurso provido.

Vistos.

VINHERIA PERCUSSI RESTAURANTE LTDA. ingressou com ação de abstenção de ato cc pedido indenizatório e tutela antecipada em



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

face de **CÂMARA E FILHO COMERCIO DE BEBIDAS FINAS E ACESSORIOS LTDA. EPP**, alegando que obteve o registro da marca nominativa “VINHERIA” em 1987 perante o INPI; que adquiriu fama e notoriedade; que tomou conhecimento que a ré utilizava-se indevidamente da expressão “VINHERIA” como parte integrante do título de seu estabelecimento desde 2010, além de empregar tal expressão como marca para comercializar seus serviços, atuando no mesmo ramo de atividade; que tal conduta causa confusão entre os consumidores; sofreu danos materiais. Liminar indeferida à fls. 85.

Contestação (fls. 98/112) alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial; que a expressão VINHERIA é de uso comum; que não há risco de confusão entre consumidores; que o ramo de atividade não é o mesmo. Réplica (fls. 132/146).

Sentença de PROCEDÊNCIA (fls. 201/207) aduzindo que o termo “VINHERIA” pertence à autora desde 1987 e que ela tem direito ao uso exclusivo (art. 129 LPI); que o termo não pode ser equiparado a termos de uso comum; que os ramos não são consideravelmente distintos já que o produto central de ambas é a comercialização de vinhos; condenou nos danos materiais a ser arbitrados em liquidação de sentença segundo os critérios do art. 210 da LPI. Apelação (fls. 226/236) reafirmando os termos da defesa e contrarrazões (fls. 251/264).

É o relatório.

O excelente dicionário UNESP do Português contemporâneo, organizado por Francisco S. Borba (Editora Unesp, 2004, p. 1433) já cataloga “Vinheria” como “adega onde se vendem vinhos” e no AULETE Digital também há referência de “Vinheria” como “restaurante ou adega onde se vendem ou servem vinhos”, sendo certo que no Dicionário Italiano-Português, 3ª edição, da Editora Porto, 2009, é possível encontrar



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

“vineria”, como “estabelecimento onde se serve vinho e comida típica, bar” (p. 1107). Não estamos, portanto, diante de palavra nova quando analisamos VINHERIA, mas, sim, de uma realidade linguística ou derivação da palavra italiana vineria (vino – eria), conforme resulta do Dicionário Latino Português, de F.R. dos Santos Saraiva, 11ª edição, Garnier, p. 1277).

Muito embora a expressão possa ter sido utilizada com primazia pela autora, não lhe cabe a autoriza. O termo tem raiz na palavra vinho e, sendo assim, se torna uma expressão de uso comum. Pretender a exclusividade da palavra VINHERIA, ainda que o pioneirismo do uso lhe pertença à autora, é decidir contra a livre-concorrência. Seria o mesmo que monopolizar a palavra “brigaderia”, “hamburgueria”, “temakeria” ou “esmalteria” que também não existiam na língua portuguesa, mas que remetem ao produto brigadeiro, hambúrguer, temakis ou esmalte, especificamente para cada um dos itens citados. Se refletirmos bem, grande parte das palavras formadas pelo sufixo “ria” como drogaria, churrascaria, doceria, choperia, livraria entre outras um dia foram criadas por alguém e, posteriormente, incorporadas ao dia a dia e ao nosso dicionário e imaginem a repercussão de se conferir exclusividade de uso a um comerciante ou empresa. Seriam os outros obrigados a uma ginástica impossível para conseguir palavras que definam os segmentos explorados.. Quantas expressões teriam que ser inventadas para substituir o termo churrascaria?

Essa pergunta não é dirigida apenas aos comerciantes que exploram uma atividade designada por um termo que identifica o estabelecimento em que se presta o serviço ou se vende o produto. O quesito é apresentado ao público consumidor, porque o povo é que não conseguirá compreender direito essa disputa entre concorrentes porque a noção que foi incorporada no sistema é o de que drogaria, churrascaria, padaria (e agora hamburgueria e vinheria) não são expressões de marcas individuais, mas, sim,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

expressão que simboliza um local. Aí cessa a proteção e JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO comentava nas lições de 4º ano (Direito Comercial, II – Direito Industrial, 1994, p. 144): “A lei exclui as designações que se tiverem tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes de comércio”.

A vida dinâmica, o aumento desenfreado da indústria e do comércio, o consumidor cada vez mais atento são fatores que não podem ser desprezados para atingir o escopo da livre-concorrência e da própria livre-iniciativa, fundamentos do nosso sistema econômico, nos termos do art. 170 da Constituição Federal. Certamente não haverá confusão para os consumidores que quando se depararem com o nome VINHERIA Santa Clara (da ré), terão noções de que não se confunde com o restaurante da autora.

Em pesquisa realizada na internet verifica-se que há muitos estabelecimentos com o termo *vineria* e alguns com o termo *vinheria*. Todos eles se referem a restaurantes ou adegas, mas com o objetivo de chamar atenção para o produto principal comercializado que é, por excelência, o vinho.

É sabido que a autora conseguiu o registro da marca VINHERIA no INPI desde 1987 sem que fosse obrigada a utilizar a expressão juntamente com outra palavra que a distinguisse. Entretanto, não se pode desprezar o fato que em 1987 não havia no Brasil um segmento de produtos importados como existe hoje. “Até fins da década de 1980, a industrialização brasileira, baseada no processo de substituição de importações, e as recorrentes crises cambiais geraram uma política de importações que permitia apenas a entrada no país de bens sem similar nacional ou bens necessários para suprir um eventual excesso de demanda. Essa política apoiava-se em tarifas aduaneiras elevadas, controles discricionários, como, por exemplo, lista de produtos proibidos, limite máximo anual de compras externas por empresa, entre outros, e regimes especiais de tributação pelos quais parcela substancial



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

as importações era favorecida com redução ou isenção da tarifa”¹.

Abriu-se, somente a partir de 1988, a janela de uma política corajosa de importação, com a intenção de induzir a uma alocação mais eficiente de recursos através da competição externa. Impossível não voltar a esse passado para encarar o presente e verificar que quando do registro da marca VINHERIA não havia, de fato, um mercado competidor que alertasse os registradores do perigo da exclusividade que se concedia. A situação contemporânea é outra e bem mais acessível é a política de mercado e o próprio entendimento do Direito Industrial diante da Constituição Federal que protege a livre concorrência.

Ademais, o processo administrativo da marca requerida, que se encontra em fase de análise perante o INPI, se refere a uma marca **mista** que em nada se confunde com a marca **nominativa** da autora (fls. 103). Além do mais, o segmento, muito embora seja semelhante, não é o mesmo do da requerente. A autora conseguiu o registro na classe 38.60, referentes a *38 - serviços de comunicação, publicidade, propaganda, transporte, armazenagem, embalagem, hotelaria e alimentação em geral e 60 - Serviços de alimentação* e não conseguiu, ainda, nas classes NCL (10) 43 que se refere à *serviços de fornecimento de comida e bebida; acomodações temporárias* nem na classe NCL (10) 35 - *Propaganda; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório*. A ré, por seu turno, possui o pedido de registro da marca mista na classe NCL (9) 35 referente à *propaganda; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório*. Desse modo, as partes podem conviver pacífica e harmonicamente com a expressão VINHERIA, já que a ré apenas utiliza o termo acrescido do nome SANTA CLARA dentro de seu logotipo, já que se trata de marca mista. Os conjuntos das imagens das marcas são distintos, já que a autora utiliza-se tão somente da palavra VINHERIA, ao

¹A POLÍTICA BRASILEIRA DE IMPORTAÇÃO NO PERÍODO 1987-1998: DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO - http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/livros/Capitulo_1_politica.pdf



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

passo que a requerida usa a expressão VINHERIA SANTA CLARA associada à imagem de duas taças de vinho, Acrescente-se que a autora não tem a titularidade de marca mista, mas da marca nominativa. Isso é relevante para o deslinde da causa já que afasta a aptidão de o uso da expressão causar confusão para os consumidores.

Registre-se que em caso análogo, em sede de agravo de instrumento da Relatoria do eminente Desembargador FRANCISCO LOUREIRO AI - 2081628-89.2014.8.26.0000, ficou assentado:

“Em primeiro lugar, entendo que o sufixo 'ria' tem a função de designar a atividade de produção e/ou comércio do objeto retomado pelo radical, como ocorre em diversos casos tais como em livraria, sorveteria, lavanderia etc. De outro lado, reconheço que a relativamente recente onda de lojas de produção e de comercialização de determinado tipo de doce (brigadeiros) fez surgir o neologismo “Brigaderia”. O que se discute é se o surgimento de um neologismo para designar certo tipo de nova atividade permite ao primeiro que o usou registrá-lo e ter exclusividade sobre a expressão. Desse modo, não me parece que o uso da expressão BRIGADERIA pela agravante, que utiliza a marca LOUBET BRIGADERIA, seja apta a causar confusão no público consumidor, pelo simples fato de que o termo é constantemente utilizado por outras empresas que atuam na área de confecção e venda de brigadeiros. Claro que as considerações ora feitas tem o escopo único de aferir a presença dos requisitos para efeito de concessão de liminar de tutela antecipada, sem incursão mais aprofundada sobre o mérito da demanda. Além disso, verifica-se que o conjunto imagem das marcas são distintos, já que a agravada utiliza-se tão somente da palavra BRIGADERIA em letra de mão, ao passo que a agravante usa a expressão LOUBET BRIGADERIA em letra de forma associada à imagem de uma mulher com um brigadeiro na mão. Acrescento que, segundo consulta feita ao site do INPI, tem a autora a titularidade de marca mista, mas não da marca nominativa Brigaderia. Tal fato é



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

relevante, ao menos para efeito de concessão de tutela antecipada. Assim, diante da pequena, senão inexistente, aptidão de o uso da expressão pela agravante causar confusão entre as marcas mistas e, conseqüentemente, da mínima ou ausente possibilidade de tal uso causar prejuízo iminente à agravada, inviável a outorga da tutela antecipada pleiteada pela autora. Diante de tal quadro, defiro o pedido de efeito suspensivo da decisão agravada. (TJSP - Relator FRANCISCO LOUREIRO - Agravo de Instrumento n. 2081628-89.2014.8.26.0000).

Antes que se alegue que a conclusão em favor da ré possa contrariar o espírito do art. 129 da LPI², que defere a exclusividade do uso da marca registrada, apressa-se em mencionar que tal argumento não se coaduna com a realidade dos autos, pelos fundamentos já supraexpostos. Acrescente-se o fato de não se está diante de marca de alto renome que conferiria proteção à autora em todos os segmentos. A alegação da apelada de que para a improcedência da ação deve, primeiramente, ser desconstituído o referido registro a ela concedido também será rechaçada, pois conforme já explicitado, ambas podem conviver harmonicamente. Nesse contexto, embora a autora possua o registro da marca, a decisão a ser tomada, para fins dos arts. 129 e 130, III, da Lei 9279/96, não deverá ser fundada apenas nesse requisito formal, pois existe, em outro vértice, a questão da **função social da marca e do interesse econômico** que prepondera para estimular a livre iniciativa e a organização do trabalho (art. 170, da Constituição Federal).

Outro ponto que é importante repisar é o fato de que em 1987 quando a autora registrou no INPI a marca nominativa VINHERIA o consumo de vinho não era tão difundido como é hoje. Não dá para comparar o momento econômico e social que o brasileiro vivia naquela época e o que vive hoje e poderá ser afirmado que o bolso e o paladar atuais permitem acesso

² **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 o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

maior a essa bebida. Os preços são favoráveis a todas as classes; o mercado é grandioso, sem falar que com a atuação do Mercosul e dos países a ele associados o que se vê é a entrada grandiosa no Brasil de vinhos argentinos, uruguaios e chilenos, com intensa aceitação sem prejuízo das vinícolas nacionais que se expandem, inclusive em qualidade. Ou seja, estamos diante de um cenário positivo para o produto que outrora tinha origem religiosa e hoje faz parte do dia a dia de muito brasileiros, o que dificulta ainda mais a possibilidade de monopolizar a expressão VINHERIA para a autora, um verdadeiro embate ao sistema da livre concorrência e os ditames preceituados na Constituição Federal de 1988.

Diante do exposto, dá-se provimento para julgar a ação improcedente, invertidos os ônus de sucumbência.

ÊNIO SANTARELLI ZULIANI

Relator