



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2014.0000099111

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0191130-90.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOÃO ANTÔNIO DE LELIS e RESTAURANTE LELLIS TRATTORIA LTDA, é apelado BANANA BOAT BAR E LANCHES LTDA.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso, vencido o revisor, que negava provimento e declara. Fará declaração de voto vencedor o 3º juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ENIO ZULIANI (Presidente) e MAIA DA CUNHA.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2014.

Fortes Barbosa
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apel ação 0191130-90. 2011. 8. 26. 0100

Apel antes: João Antônio de Lellis e outro

Apel ado: Banana Boat Bar e Lanches Ltda.

Voto 5400

EMENTA

Marca – Licença de uso – Ação cominatória e indenizatória – Marca “Lellis” – Cláusula inserta em contrato de cessão de quotas sociais – Limitações – Interpretação restritiva – Ilicitude da utilização de logotipo alternativo e da expressão “Lellis Trattoria Campinas”, correspondente a marca já registrada pela recorrente – Descaracterização da concorrência desleal – Ausência do dever de indenizar – Deferido o pleito cominatório e indeferido o de natureza indenizatória – Ação parcialmente procedente – Sucumbência recíproca - Recurso parcialmente provido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo r. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Central (Comarca da Capital), que julgou improcedente ação cominatória e indenizatória, reconhecida a prescrição quanto ao postulado ressarcimento de dano moral e condenados os autores-apelantes a suportarem os ônus da sucumbência (fls. 231/242).

Os apelantes argumentam que a apelada vem fazendo uso desautorizado da marca “Lellis”, em descumprimento de contrato celebrado, pois foi permitido apenas o uso da marca nominativa junto a estabelecimento comercial alienado, sem que seja viável a criação de uma nova logomarca ou veiculação de propaganda com a expressão “Original” ou, ainda, a incorporação de uma nova palavra à marca nominativa. Enfatizam ter ocorrido uma expansão de suas atividades para outras cidades e que a atuação da autora pode gerar confusão na clientela potencial dos restaurantes envolvidos. Invoca os artigos 129, 189 e 190 da Lei 9.279/96 e reitera os pedidos formulados, inclusive o indenizatório. Postula,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

por fim, a redução da verba honorária sucumbencial. Pede a reforma da sentença (fls. 253/284).

Em suas contrarrazões, a apelada requer a manutenção do veredito pronunciado (fls. 294/336).

É o relatório.

Os autores-apelantes ajuizaram a presente ação cominatória e indenizatória, sob o fundamento de que a ré vem violando ajuste contratual celebrado e que autoriza, de maneira restrita, o uso da marca "Lellis" apenas na forma nominativa e só com relação ao estabelecimento localizado na Alameda Campinas, n. 1615, Jardim Paulista, Município de São Paulo. Alegam ter sido utilizada a denominação "Lellis Trattoria Campinas", com a veiculação de mensagens pelo domínio www.lelliscampinas.com.br, causando enganos e confusões no público consumidor, inclusive pela veiculação de uma logomarca diferenciada e pela utilização das expressões "o primeiro" ou "o original". Foi postulada a condenação da ré-apelada à abstenção do uso da expressão "Campinas" em conjunto com a marca nominativa registrada e da logomarca e do domínio referidos, além do ressarcimento de danos morais.

Após o indeferimento da antecipação de tutela, sobre veio a citação e a apresentação de contestação, tendo o processo, após a colheita de réplica e o desinteresse das partes pela produção de provas em audiência, sido julgado antecipadamente, nos termos do artigo 330, inciso I do CPC.

Na sentença recorrida, foi reconhecida a prescrição extintiva, pontualmente, com relação ao pleito indenizatório, eis que ficou comprovada a utilização das expressões em pauta desde o ano 2000 (fls. 167/170), aplicando-se o prazo de cinco anos, próprio para as ações indenizatórias relativas à violação da propriedade industrial (artigo 225 da Lei 9.279/96). Além disso, foi



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

afirmada a ausência de restrição com relação ao acréscimo feito ("Campinas") ou à abertura de sítio na Internet e à utilização de logomarca particular, o que resultou na improcedência do segundo dos pedidos.

Não há dúvida quanto ao fato de ser Restaurante Lellis Trattoria Ltda titular da marca "Lellis", conforme longo registro efetivado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) realizado no ano de 1983 (fls. 44), mas, também, é incontroverso haver sido incluída, quando celebrado contrato de alienação de quotas e alterado o contrato social da recorrida (Banana Boat Bar e Lanches Ltda), no ano de 1987, cláusula que contempla uma autorização para uso de dita marca e que ostenta a seguinte redação (fls. 48):

5ª. A marca "LELLIS" registrada sob nº 810694557 em 25.11.81 será cedida a empresa a ser indicada pelo sócio retirante JOÃO ANTONIO DE LELIS, uma vez que não fez parte da presente transação.

§Parágrafo Primeiro 1º. Todavia, a expressão "LELLIS TRATORIA" poderá ser usada pela firma, unicamente no local onde atualmente está instalada, isto é, Alameda Campinas, nº 1615, exceto na hipótese do imóvel ser desapropriado pelo Poder Público, obrigando a transferência do estabelecimento comercial.

§Parágrafo Segundo 2º. Os cedentes não poderão por si ou seus herdeiros, se estabelecerem no mesmo ramo comercial num raio de um mil metros de distância do local onde é hoje sede da firma ora transacionada.

Conforme dita cláusula, foi efetivada cessão da marca formalizada posteriormente em favor de J.A. Lellis Restaurante ME (fls. 53), mantida a autorização contratual para uso da marca "Lellis" pela recorrida, como consta do



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

registro respectivo (fls. 44), e este litígio versa, precisamente, sobre a extensão de dita autorização, afirmando os recorrentes ter a recorrida praticado atos ilícitos e que ultrapassaram ou extrapolaram os limites estabelecidos.

A utilização das expressões "Lellis Trattoria Campinas", "o primeiro" ou "o original", com a veiculação de mensagens pelo domínio www.lelliscampinas.com.br, bem como a veiculação de uma logomarca diferenciada, não são negados pela recorrida e os documentos de fls. 92, 100/102, 104 e 200 confirmam os fatos reportados na petição inicial, cabendo, tão somente, extrair suas consequências.

É preciso, então, para que seja solvida a demanda, analisar e qualificar o conjunto fático exposto.

Uma licença de uso de marca pode ser embutida num contrato, em caráter acessório, como no caso concreto, em que foi inserida no bojo duma cessão de quotas sociais, ostentando o caráter de renúncia pontual ao absolutismo próprio à propriedade industrial (STF, Ap. Cível 7.992-SP, 1ª T, rel. Min. Philadelphia Azevedo, j. 4.10.1943).

Se a licença for não-exclusiva, como aqui, é conferido um direito de uso não oponível a terceiros, remanescendo a titularidade da marca sem qualquer alteração (Newton Silveira, Licença de Uso de Marca e Outros Sinais Distintivos, Saraiva, São Paulo, 1984, pp. 66-7).

Faz-se, no entanto, sempre necessária uma interpretação restritiva do ajuste celebrado, de maneira que não seja, inclusive, criado qualquer óbice à atuação do titular da propriedade industrial, observado o artigo 139 da Lei 9.279/96.

A partir das premissas acima fixadas, as duas situações fáticas propostas pelos



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

recorrentes merecem ser apreciadas em separado.

A composição e utilização de um logotipo próprio e independente daquele vinculado à marca licenciada (fls. 92 e 212), bifurcando a fórmula gráfica estabelecida para a identificação da atividade empresarial realizada, cria uma inovação ilícita. A marca enfocada é distorcida pela atuação do licenciado, o que não pode deixar de ser tido como nocivo ou prejudicial. Não se concebe seja acoplado um logotipo alternativo a uma marca pelo licenciado, com desenho diverso daquele constante do registro (fls. 64 e 88/90).

Nesse primeiro plano, assiste razão aos recorrentes e não é viável permitir o uso do novo logotipo veiculado pela apelada, por exemplo, em seu sítio da Internet e conjugado com a marca "Lellis", objeto da licença de uso. O direito de uso conferido pela licença é limitado e seus limites estão sendo ultrapassados ou extrapolados pelo uso do novo logotipo.

Quanto à expressão "Lellis Trattoria Campinas", ressalta-se que, em decisão judicial antecedente já foi reconhecida a licitude do uso da expressão "Lellis Trattoria" (fls. 77/85), considerando-se como comum a palavra italiana "Trattoria", própria para designar cantinas que servem comida caseira. Ficou, então, delimitado que a marca "Lellis" ou a variação "Lellis Trattoria" podem ser usadas, pela recorrida, sempre no estabelecimento da Alameda Campinas, 1.615, Jardim Paulista, Município e Comarca da Capital.

Em março de 2011, a segunda recorrente promoveu o registro da marca "Lellis Trattoria Campinas" (fls. 59) e promoveu a abertura de um restaurante na Rua Benjamin Constant, 2031, Bairro do Cambuí, Município e Comarca de Campinas (fls. 61). Apesar destes fatos serem novos quando comparada a data em que foi ajustada a licença em pauta (no ano de 1987, como o acima referido), não há dúvida de que a utilização conjunta da expressão "Lellis Trattoria Campinas" pela



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

recorrida embaraça a atuação da segunda
recorrente, como titular da propriedade
industrial.

Não é possível, aliás, afirmar que
mensagem publicitária divulgada pela segunda
recorrente (fls. 164) teria o condão de alterar a
conjuntura fáti-co-jurídica. A licença concedida,
frente ao absolutismo da propriedade industrial,
é, repita-se, sempre interpretada
restritamente.

Nesse segundo plano, então, também,
assiste razão aos recorrentes e o pleito
cominatório merece ser deferido, com o fim de que
a recorrida seja condenada a se abster do uso da
palavra "Campinas" em conjunto com a marca
"Lellis Trattoria" e do logotipo reproduzido na
petição inicial (fls. 12), observado o prazo de
trinta dias e sob pena de multa diária de R\$
1.000,00 (um mil reais).

Com relação ao pleito indenizatório, o
quadro, porém, não é aquele proposto pelos
recorrentes.

A recorrida, de longa data (desde 1987),
atua como licenciada e suas condutas não implicam
numa violação pura, simples e direta ao disposto
no artigo 129 da Lei 9.279, o que resulta não ser
viável afirmar terem sido consumados atos de
concorrência desleal.

O uso das expressões "o primeiro" ou "o
original" ostenta caráter meramente publicitário,
não persistindo depreciação para a atividade
exercida pelos recorridos, mas, isso sim,
enaltecimento da própria atividade da recorrida,
sendo verídica a antecedência de seu
estabelecimento.

Em todos seus reclames, a recorrida
tratou de colocar em destaque o endereço de seu
próprio estabelecimento (Alameda Campinas, 1.615,
Jardim Paulista, Município e Comarca da Capital).
Há clareza no conteúdo e na forma da publicidade



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

tel evi si va (fl s. 19), sem qual quer il i ci tude seja vi sl umbrada.

Os recorrentes, de forma genérica, afirmaram terem suportado danos materiais e morais, mas não descrevem qual foi a perda patrimonial ou como sua reputação foi afetada pela atuação da recorrida (fl s. 20/23). O estabelecimento aberto no Município e Comarca de Campinas é muito distante daquela mantido na Alameda Campinas, 1.615, Jardim Paulista, Município e Comarca da Capital, não se vi sl umbrando confusão de clientela, o que se soma ao fato dos recorrentes não chegarem a noticiar que a atuação da recorrida tenha chegado, em razão da falta de qualidade de sua comida ou de seu atendimento, a lhes causar embaraço ou humilhação.

O dever de indenizar, tal como disposto no artigo 927, "caput" do Código Civil não está presente.

A presente ação, enfim, merece ser julgada parcialmente procedente, deferido o pleito cominatório e indeferido o de natureza indenizatória.

Fica caracterizada, dessa forma, a sucumbência recíproca. As custas e despesas processuais, portanto, serão divididas igualmente e cada parte arcará com os honorários de seus respectivos advogados, nos termos do artigo 21 do CPC.

Dá-se, por isso, provimento parcial ao apelo.

Fortes Barbosa

Relator



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO Nº : 0191130-90.2011.8.26.0100
APELANTE : João Antônio de Lelis e outro
APELADO : Banana Boat Bar e Lanches Ltda.
COMARCA : São Paulo
JUIZ : Alvaro Luiz Valery Mirra
VOTO Nº : 31.620

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR

Trata-se de divergência entre os Desembargadores Fortes Barbosa e Ênio Zuliani, respectivamente relator e revisor da apelação envolvendo a ação de abstenção relacionada ao uso da marca LELLIS, cujo uso se alega ter sido desvirtuado com a inserção da expressão CAMPINAS, o que justificou o pedido inicial negado pela r. sentença.

A minha declaração de voto vencedor, acompanhando o Desembargador Fortes Barbosa, serve unicamente para, adotando todos os fundamentos expendidos no seu voto, com a devida e indispensável vênua ao Desembargador Ênio Zuliani, reafirmar que o uso permitido da marca LELLIS não permitia o acréscimo da palavra CAMPINAS para não desvirtuá-la.

A marca LELLIS é conhecida no ramo de tratoria e restaurante, tanto que, apesar da separação societária, permitiu-se que todos os primitivos sócios continuassem possibilitados de usá-la em seus restaurantes, tanto no primeiro quanto nos demais que foram abertos. Por isso que o acréscimo à marca LELLIS, da palavra CAMPINAS, como forma de destacar aquele que foi o primeiro restaurante, acaba por enfraquecer a marca em sua integralidade.

O prestígio construído ao longo dos anos, não sem muito investimento em qualidade na comida e no atendimento dos clientes, está concentrado na marca LELLIS, independentemente de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

suas filiais ou locais em que estabelecidos os que estão autorizados a dela fazer uso. Qualificá-la, com qualquer outro acréscimo, a enfraquece como marca porque passaria ao consumidor a ideia de que aquilo que espera em decorrência do que se acostumou a frequentar os restaurantes LELLIS só teria em alguns locais discriminados na qualificação acrescida.

Por isso que, com a devida vênia do digno Desembargador revisor, o meu voto acompanha o do digno Desembargador relator para também dar provimento ao recurso.

MAI A DA CUNHA
RELATOR



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO Nº 28654

APELAÇÃO Nº 0191130-90.2011.8.26.0100

COMARCA: SÃO PAULO

APELANTE[S]: JOÃO ANTÔNIO DE LELIS e OUTRO

APELADO[A/S]: BANANA BOAT BAR E LANCHES LTDA

MM. JUIZ PROLATOR: ÁLVARO LUIZ VALERY MIRRA

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

Divergência. Marca de serviços “Tratoria Lellis” designando tradicionais restaurantes da culinária italiana. Quando da dissolução da sociedade que utilizava a marca foi estabelecido um relação de compartilhamento entre os que saíram e aqueles que permaneceriam na sede (Alameda Campinas). Intuitivo, pois, que haveria natural desdobramento dos espaços físicos a sugerir, como evidenciado no futuro, criação de departamentos de serviços com qualidades distintas. Se o titular da marca permite a coparticipação e o licenciado obtém um prestígio específico para a casa conhecida pelo endereço (Alameda Campinas), não há ofensa ao princípio da integralidade do sinal com o acréscimo, ao título “Tratoria Lellis”, do diferencial “Campinas”. A marca é considerada propriedade industrial e, como tal, cumpre funções sociais (publicitárias), entre as quais a de esclarecer o público consumidor sobre diversidade de serviços de cantinas diferentes, apesar de empregarem a mesma marca. Não provimento.

Vistos.

O conflito entre as partes decorre da utilização da marca “LELLIS” para o ramo de restaurante, em virtude da notabilidade da Tratoria Lellis, conhecida do público paulistano adepto da culinária italiana. O registro está deferido para a autora da ação (fls. 57), sendo que o objetivo é impor à



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ré ordem de abstenção ou que não mais integre na marca a expressão “Campinas”, porque essa prática usurpa a eficácia da marca, constituindo utilização indevida ou não autorizada. Também almeja danos morais, sendo necessário esclarecer que a requerida obteve licença para utilizar a marca Lellis tão somente para identificar o restaurante situado na Alameda Campinas, conforme resulta do contrato celebrado no ano de 1982 (fls. 46/49).

A respeitável sentença reconheceu a prescrição no que diz respeito ao pedido de danos morais e julgou improcedente a ação, por entender que não há descaracterização da marca pelo complemento “Campinas”, devido a identificar o local em que o serviço é prestado (fls. 240).

Ouso discordar do nobre colega relator. O caso não é de provimento, mas, sim, de confirmação do veredicto.

A primeira objeção a ser sustentada diante do que está sendo articulado nos autos, diz respeito a natureza jurídica do contrato celebrado entre as partes e que culminou com a autorização para que a requerida fizesse uso da marca “LELLIS” visando identificar os serviços de restaurante (tratoria).

Embora possa sugerir ter ocorrido uma cessão de marca porque se empregou palavras nesse sentido “a marca será cedida a empresa a ser indicada pelo sócio retirante JOÃO ANTONIO DE LELIS, uma vez que não faz parte da presente transação” (fls. 48), na verdade, não está caracterizada a cessão como se deve entender no aspecto comercial ou jurídico. Mais sensato admitirmos a figura de um contrato atípico, exatamente porque aquela situação não se encaixa no conceito de cessão ou de licença



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

(art. 130, I e II, da Lei 9279/96).

O registro da marca confere o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação (art. 130, III, da Lei 9279/96). O que cumpre indagar, para bem decidir a lide, é se colocar Campinas na Tratoria Lellis descaracteriza a marca e mancha sua reputação?

A marca existe para indicar um produto e sua qualidade, individualizando dos demais. Serve ao empresário e ao consumidor, que decide comprar uma coisa ou se servir de algo de acordo com os dados que conhece sobre a respeitabilidade da marca. Portanto, o direito de propriedade do titular não é absoluto, exatamente porque há, em contraponto, o interesse do público, que deve ser protegido pelas alterações (descontinuidade) que são próprias diante da durabilidade de uma marca. Os amantes da gastronomia reconhecem e identificam a marca de serviços de restaurantes porque aprenderam a decidir e querem conservar o processo de escolha. O sempre lembrado GAMA CERQUEIRA, comentando o art. 98, da lei revogada, não aprovava a transferência de marca sem que o estabelecimento acompanhasse, por entender que o consumidor poderia ser prejudicado pela diferença de qualidade (*Privilégios de Invenção e Marca de Fábrica e de Commercio*, Livraria Acadêmica-Saraiva, 1930, tomo II, p. 346)

Quando os sócios se acertaram no fim da sociedade, encontraram uma forma singular para que houvesse duplo aproveitamento da marca, embora por estabelecimentos distintos. Trata-se um contrato atípico e não custa lembrar, por conseguinte, da interpretação dos contratos atípicos e nada melhor do que recorrer aos comentários de PEDRO PAIS DE VASCONCELOS (*Contratos Atípicos*, 2ª edição, Almedina, Coimbra, 2009, § 63, p. 379) quando aborda o critério de interpretação. Partindo do pressuposto de que as partes se afastaram da tipicidade contratual por



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

conveniências próprias, o mestre português pontua acerca da relevância das estipulações: “Já para os contratantes de um contrato atípico é necessário estipular, nas declarações negociais que formam o contrato, a disciplina, em princípio completa, do contrato. A importância relativa da estipulação é pois inversa nos contratos típicos e nos atípicos. Nos típicos, a declaração negocial serve para completar ou para alterar o modelo regulativo típico; nos atípicos, serve para constituir o próprio modelo regulativo. Neste sentido, a estipulação, nos contratos típicos, tem um papel relativamente secundário na formação do conteúdo contratual, enquanto que nos atípicos, tem um papel principal. A regulação contratual, nos contratos típicos, reside principalmente no tipo enquanto que nos atípicos se encontra principalmente nas estipulações negociais”

Compreensível, portanto, que os interessados criaram uma parceria *sui generis* para exploração da marca cuja produtividade ou talvez eficiência naquele tempo (em 1982) foi alcançada pelo esforço de todos aqueles que até então eram sócios, responsáveis pela evolução do signo no mercado de alimentação. Na verdade e pelo que é possível compreender da intenção dos integrantes daquele pacto, a sociedade que permaneceu explorando o serviço na Alameda Campinas, que era a sede da pessoa jurídica, ganhou o direito de empregar a marca como parte integrante do estabelecimento ou elemento ativo da propriedade industrial.

Aqueles que saíram se retiraram carregando a titularidade da marca e o fizeram devido ao registro, reconhecendo, contudo, que deveriam abrir casa congênere com distância não inferior a mil metros do número 1615, da Alameda Campinas, como consta da cláusula 5ª, parágrafo segundo (fls. 48/49).

Está claro que esse acerto continha um componente



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

comum e de força, qual seja, a obrigatória partilha da marca, fator essencial para sobrevivência das pessoas jurídicas que nasceram da discórdia. Isso explica o cuidado com as regras de concorrência, que, agora, constitui o ponto exclusivo do conflito entre as partes. A questão não é de preservação da integralidade da marca, mas, sim, de disputa de mercado e por esse ângulo é necessário analisar as pretensões.

O tempo passou e aqueles colocados como cedentes (ora autores) seguiram seus caminhos e exploram o ramo com a marca Tratoria Lellis em outros locais, enquanto a ré permaneceu fiel ao velho endereço, sendo que essa diversidade produziu uma clara distinção na qualidade dos serviços, embora impossível afirmar, pelo que consta dos autos, superioridade de quem quer que seja nesse item. O fato é, no entanto, que a exigibilidade consumerista distingue uma cantina da outra e estabeleceu, a partir daí, uma preferência, sendo evidente que os interessados escolhem o local para alimentação pelo endereço da cozinha. Ou por isso ou até por razões geográficas que são importantíssimas para deslocamento na capital de dimensões territoriais gigantescas, ou por motivos de segurança, rapidez e outras razões, é absolutamente certo que o consumidor sabe que existe diferença significativa entre as diversas Tratorias Lellis, inclusive porque não são os mesmos donos.

Ora, se a marca dá, além do nome, designar a mercadoria (FRANCESCO FERRARA, *Teoria Jurídica de la Hacienda Mercantil*, tradução de José Maria Navas, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1950, p. 219), a indicação de Campinas cumpre totalmente o papel de tornar =transparente a publicidade do tipo de serviço que está sendo prestado. Essa é uma das funções publicitárias da marca.

É com essa visão que cabe interpretar a questão posta



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

nos autos. A recorrida não está descaracterizando a marca que lhe foi cedida, mas, sim, inserindo um complemento necessário à marca que compartilha por direito e justiça. A ré não recebeu a prerrogativa de uso por cessão onerosa ou por algum tipo de negócio comutativo, mas, sim, conquistou o direito de permanecer com o emprego da marca por ser fundadora e propulsora da prestação da marca de serviços que o público aprendeu a confiar e distinguir. O gerenciamento, pelo réu, das variantes da marca que utiliza, deve ser de acordo com a sua essencialidade e em cumprimento ao seu fim social, devendo agir da mesma forma e com a mesma lealdade com que age aquele que figura como titular do registro. O único ponto diferenciador é o registro e a ré somente não o obtém porque o ex-sócio mantém o registro no INPI, o que constitui, no quadro de realidade, uma formalidade incapaz de distinguir a desigualdade real sobre o emprego da marca Tratoria Lellis.

A marca possui função social ou para auxiliar o consumidor e decidir corretamente e daí a necessidade de ser ele protegido contra a confusão danosa da hora da escolha. Essa função social está contida no art. 2º, da Lei 9279/96, com a expressão “interesse social”, inserida no art. 5º, XXIX, da CF. O fato de se acrescentar “Campinas”, que significa o local em que a ré presta os serviços há décadas, constitui uma obrigatoriedade para lembrar o público alvo de que os serviços são anunciados e prestados de maneira diferente porque as sociedades comerciais são diversas, com desigualdades que afetam a qualidade das atividades. Esse complemento não descaracteriza, não deprecia a marca original e não abala a reputação, credibilidade e confiança do signo, servindo, sim, para deixar transparente uma verdade que registro do INPI e ditames da Lei 9279/96 não conseguem esclarecer.

A pretensão dos autores tem conotação de abuso de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

direito (art. 187, do CC) contra aquele que, de certa forma, adquiriu o direito de modelar o signo pelo uso lícito e regular da marca durante anos de intensa e fecunda produtividade.

Nego provimento.

ÊNIO SANTARELLI ZULIANI



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:

Pg. inicial	Pg. final	Categoria	Nome do assinante	Confirmação
1	8	Acórdãos Eletrônicos	MARCELO FORTES BARBOSA FILHO	6A6C0A
9	10	Declarações de Votos	FERNANDO ANTONIO MAIA DA CUNHA	6A9841
11	17	Declarações de Votos	ENIO SANTARELLI ZULIANI	6C78DD

Para conferir o original acesse o site:

<http://esaj.tjsp.jus.br/pastadigitalsg5/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do>, informando o processo 0191130-90.2011.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.