

Hotel deve deixar de usar nome associado a marca de revista de moda

15/10/2024

A 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do [Tribunal de Justiça de São Paulo](#) determinou que uma empresa de hotelaria se abstenha de usar um termo associado a uma marca internacional de publicações de moda, sob pena de multa diária de R\$ 50 mil, limitada a 20 dias. Por outro lado, o pedido de indenização da autora da ação foi julgado improcedente.

Segundo os autos, a ré utilizou o termo para nomear um hotel de sua administração entre 1969 e 2022, ano de ajuizamento da ação, sem possuir o registro do nome.

Por essa razão, a detentora da marca, que em 2019 foi reconhecida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) como de alto renome, entendeu que a empresa ré infringiu os direitos marcários e praticou concorrência desleal.

O relator do recurso, desembargador Ricardo Negrão, apontou que, apesar do reconhecimento de marca de alto renome não produzir efeitos em marca igual ou similar de outro ramo de atividade já registrada, a hipótese não pode ser aplicada no caso concreto porque a empresa hoteleira não possui registro de sua marca.

“Não possuindo o direito de uso da marca, deve abster-se de utilizar o vocábulo que adquiriu proteção de notoriedade.”

O magistrado, entretanto, afastou o pedido de indenização por entender que não houve má-fé por parte da ré.

“O direito ao ressarcimento de prejuízos causados por violação de marcas exige a prova de dolo, o que não se configura no exame dos autos, em que emerge que o uso pela requerida precede ao registro da marca e muito anos antes da concessão da exclusividade em todos os ramos de atividade”, disse o desembargador.

“Assim, não teria sentido punir a prática de ilícito ocorrida anteriormente ao reconhecimento do direito de exclusividade de marca nominativa e a definição que se ora se apresenta neste julgamento. Seria punir infrator por violação sem que houvesse o reconhecimento da existência de direito a ser violado, considerando, ainda, a concessão tardia e a quase inexistência de casos assemelhados na jurisprudência pátria.”

Completaram a turma de julgamento os desembargadores Natan Zelinschi de Arruda, Sérgio Shimura, Mauricio Pessoa e Jorge Tosta. A decisão foi por maioria de votos. *Com informações da assessoria de comunicação do TJ-SP.*

Clique [aqui](#) para ler o acórdão
Apelação 1042179-54.2022.8.26.0100

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2024-out-15/hotel-deve-deixar-de-usar-nome-associado-a-marca-de-revista-de-moda-2/>

