



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000292096

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1115461-62.2021.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WK ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA., é apelado STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, LLC..

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "EM JULGAMENTO ESTENDIDO, POR MAIORIA DE VOTOS, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. VENCIDOS O 2º JULGADOR (MP) E O 4º JULGADOR (GB). DECLARA VOTO O 2º JULGADOR (MP).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente), MAURÍCIO PESSOA, JORGE TOSTA E GRAVA BRAZIL.

São Paulo, 25 de março de 2025.

SÉRGIO SHIMURA
RELATOR

Assinatura Eletrônica



VOTO Nº 31433

AP. Nº 1115461-62.2021.8.26.0100

Comarca: São Paulo (1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem)

Ré apelante: WK ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA.

**Autora apelada: STARWOOD HOTELS & RESORTS
WORLDWIDE, LLC**

Juíza: Dra. Fernanda Cristina da Silva Ferraz Lima Cabral

**PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DIREITO
MARCÁRIO – MARCA “W” - AÇÃO
VISANDO À ABSTENÇÃO DE USO DE
MARCA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE
DANOS – MARCA DA AUTORA (“W”),
INVOCATIVA DO RAMO HOTELEIRO E
RESTAURANTE - Autora apelada que
postula que a ré apelante se abstenha de
utilizar a marca “WK DESIGN HOTEL” -
Sentença de procedência -
Inconformismo da ré – Não acolhimento.**

**1. Em 10/11/2017, a autora STARWOOD
HOTELS e a empresa KOERICH
INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.
celebraram acordo, pelo qual esta se
comprometeu a desistir dos pedidos de
registro para marca mista W KOERICH
IMÓVEIS, bem como a alterar as suas
marcas mistas W KOERICH IMÓVEIS e W
KOERICH, de modo que o elemento “W”
ficasse suficientemente distinto da forma
estilizada utilizada na marca W e suas
variações, pertencente à autora. Porém,
tal acordo veio a ser descumprido pela ré.**

**2. Além disso, a autora STARWOOD tem o
registro da marca “W” e suas variações
(conforme registros sob n. 829745696,
823308162 e 830228187) – Leitura dos
art. 129 e 130, LPI.**

**3. Ainda, a marca da autora vem sendo
prestigiada pela própria Justiça Federal,**

espaço específico para discutir e analisar a validade do registro da ré, ora apelante. A ação de nulidade, proposta pela autora STARWOOD contra a ré foi julgada procedente para anular o Registro n. 921.188.390, que fora concedido à ré (proc. 5073148-18.2022.4.02.5101-RJ) - RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de ação proposta por STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, LLC. contra WK ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA., objetivando a abstenção de uso de sua marca e indenização por danos materiais e morais.

Narra a autora que é integrante do conglomerado "MARRIOT", reconhecido por oferecer serviços de hotelaria de elevado padrão de qualidade, grupo que dispõe de vasto portfólio de marcas para identificar cada uma de suas redes de hotéis e a de maior prestígio é a rede de hotéis "W", com mais de 80 estabelecimentos em 24 países.

Como forma de proteger a notoriedade da marca "W" (E VARIAÇÕES) e impedir que terceiros não autorizados possam dela de aproveitar, efetivou o registro de suas marcas mistas; além da propriedade marcária, ressalta que tem o uso exclusivo sobre o sinal "W" (E VARIAÇÕES) em todo território nacional.

Em 2017, tomou conhecimento de que a empresa KOERICH INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. havia depositado o pedido de registro nº 911968490 perante o INPI, utilizando-se da marca "W", de sua titularidade; mas vieram a celebrar acordo, pelo

qual a KOERICH INCORPORAÇÃO se comprometeu a alterar o elemento "W" de suas marcas.

Porém, diz que a ré WK ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA., integrante do mesmo grupo KOERICH, passou a identificar seus empreendimentos hoteleiros com o símbolo que imita a sua marca com o símbolo "W".

Assim, ajuizou a presente ação, objetivando que a ré se abstenha de utilizar a sua marca (elemento "W" na composição da marca ou nome fantasia "WK DESIGN HOTEL") e que seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O MM. Juízo "a quo" indeferiu o pedido de tutela provisória (fls. 493/496). Contra esta decisão, a autora interpôs agravo de instrumento, tendo este Relator deferido o pedido o pedido de antecipação de tutela recursal, para *"determinar que a ré WK ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA., no prazo de 15 dias, se abstenha de utilizar o elemento "W" na composição da marca ou nome fantasia "WK DESIGN HOTEL", que viole os direitos marcários da autora, que identifiquem atividades no segmento de hotelaria e restaurantes, por qualquer meio (físico ou virtual) ou forma (sítios de internet, redes sociais, material publicitário veiculado em mídia impressa, audiovisual, papéis timbrados, notas fiscais, letreiros, fachadas e pontos-de-venda), sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) (fls. 590/596).* Porém, este recurso foi julgado prejudicado, tendo em vista a superveniência de sentença de procedência (AI nº 2275712-46.2021.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 01/06/2023 – fls. 966/968).

A ré ofertou contestação, invocando, em preliminar, a ausência de caução, nos termos do art. 83 do CPC. No mérito, afirmou que é detentora dos direitos sobre a marca "WK DESIGN HOTEL" deferido em 14/09/2021 e concedido em 30/11/2021 (registro nº 920911080).

Defendeu a inexistência de violação aos direitos da autora, a ausência de similaridade entre as marcas, a impossibilidade de utilização exclusiva pela autora da letra "W", bem como a inocorrência dos danos morais e materiais alegados.

Disse, ainda, que no acordo firmado nos autos de nº 0305077-09.2017.8.24.0023 a KOERICH se comprometeu a desistir do registro da marca "W KOERICH IMÓVEIS", com a estilização do "W" semelhante ao da autora, mas jamais disse que deixaria de utilizar a letra "W" em suas marcas, inclusive de forma isolada (fls. 629/726).

Em 30/03/2022, a ré informou o cumprimento da tutela antecipada recursal, substituindo a letra "W" na composição de sua marca, pela letra "L", em homenagem à Sra. LINDA KOERICH; requereu o depósito como marca nominativa perante o INPI (fls. 812/815):

LX DESIGN
HOTEL

LX DESIGN HOTEL



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

As partes foram intimadas a especificar as provas, tendo a autora pugnado pelo julgamento antecipado da lide (fls. 819/825); a ré, pela realização de prova pericial (fls. 877/885).

Na sequência, sobreveio a r. sentença julgando procedente a ação para confirmar a tutela antecipada, que determinou que a ré se abstenha de utilizar o elemento “W” na composição da marca “WK DESIGN HOTEL” ou qualquer outro símbolo que viole os direitos marcários da autora, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, e a pagar R\$ 50.000,00, a título de danos morais, sob o fundamento de que restou configurada a prática de concorrência desleal por parte da ré. Pela sucumbência, a verba honorária foi fixada em 10% sobre o valor da condenação (fls. 920/927).

Inconformada, a ré vem recorrer, sustentando, preliminarmente, que a ação deve ser suspensa, tendo em vista prejudicialidade externa; que de acordo com o Tema 950 do STJ somente a Justiça Federal, por ação de nulidade de registro de marca com a participação direta do INPI, é que pode impor ao titular da marca registrada a abstenção de uso desse sinal.

No mérito, invoca a ausência de exclusividade da autora sobre a letra “W” e “HOTEL”; que a combinação de letras “W” e “K” – WK DESIGN HOTEL - busca homenagear um dos fundadores, o Sr. Walter Koerich; que não há qualquer imitação ou reprodução de marca alheia, tratando-se a sua marca de sinal inegavelmente distintivo, refutando a prática da concorrência desleal, razão pela

qual deve ser afastada a condenação por danos materiais e morais.

Subsidiariamente, requer a redução do *quantum* indenizatório para que seja fixado em valor não superior a R\$ 30.000,00 e que seja revista a data inicial para a apuração do pagamento da indenização devida a título de danos materiais, devendo o termo inicial ser a data de início da operação do seu hotel. Por fim, pleiteia a redução da multa diária fixada no AI nº 2275712-46.2021.8.26.0000 (fls. 970/1014).

Recurso processado e respondido (fls. 1418/1466).

Houve oposição ao rito do julgamento virtual (fls. 1556/1557 e 1559).

É o relatório.

O recurso não comporta guarida.

1. Tema repetitivo 950 — STJ. Prejudicialidade externa. A ré apelante diz que a r. sentença afrontou o Tema 950 do STJ, uma vez que somente a Justiça Federal, por meio do julgamento de uma ação de nulidade de registro de marca, com a participação direta do INPI, é que poderia impor ao titular da marca registrada a abstenção de uso desse sinal.

Argumenta também que o presente feito deveria ser suspenso, tendo em vista as 2 (duas) ações de nulidade ajuizadas pela STARWOOD, em trâmite pela justiça federal do Rio de Janeiro.

Todavia, tais defesas não se sustentam,

considerando que as duas ações ajuizadas (feitos n. n. 5007984-09.2022.4.02.5101 e n. 5073148-18.2022.4.02.5101) já foram devidamente sentenciadas pelo juízo federal (cf. fls. 1575/1579 e fls. 1596/1600).

2. Da violação aos direitos de propriedade industrial. No caso, cabe lembrar que a concorrência desleal caracteriza-se pelo desvio de clientela, por meio do uso indevido de mecanismos que induzem o consumidor à confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

E o que ocorre, por exemplo, com a reprodução ou imitação de uma característica do título de estabelecimento, nome comercial ou marca de um produto ou serviço.

Tal prática pode afetar ou reduzir o valor de uma marca ou denominação empresarial na respectiva classe de atuação, vez que pode ser associada a empresas que prestem serviços ou comercializem produtos de qualidade duvidosa ou inferior àquelas que já ostentem bons indicativos.

Com isso, existe a possibilidade de o consumidor se confundir ou vincular uma marca à outra, como se fosse do mesmo grupo empresarial ou econômico, gerando prejuízo ao titular do registro ou da patente.

Além disso, a distinção da marca deve estar aliada a *anterioridade* e a *especificidade*. A *anterioridade* corresponde ao seu uso com precedência, em que a exteriorização

se perfaz de modo pioneiro; e a *especificidade* é a identificação de uma marca com um tipo específico de um produto ou serviço.

Demonstrada a conjunção desses fatores pode o titular da marca ou patente buscar a tutela jurisdicional para suspender ou interromper o seu uso indevido, além da reparação pelas perdas financeiras e danos morais, em virtude da prática da concorrência parasitária, caracterizada pelo desvio de clientela, diluição e reputação da marca e/ou nome empresarial, nos termos dos arts. 130, 207 e 209, Lei n. 9.279/1996.

É o que sucede no caso em apreço.

Primeiro, que, em 10/11/2017, a autora STARWOOD HOTELS e a empresa KOERICH INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. celebraram **acordo**, pelo qual esta se comprometeu a desistir dos pedidos de registro para marca mista W KOERICH IMÓVEIS, bem como a alterar as suas marcas mistas W KOERICH IMÓVEIS e W KOERICH, de modo que o elemento “W” fique suficientemente distinto da forma estilizada utilizada na marca W e suas variações.

Comprometeu-se, ainda, a não desenvolver quaisquer serviços no segmento hoteleiro utilizando os sinais ou o elemento “**W**” (**e variações**), de titularidade da autora STARWOOD (fls. 411).

Em 10/11/2017, este acordo foi homologado por sentença pelo Juízo da 3ª. Vara Cível de Florianópolis/SC (fls. 416).

Cabe frisar que ré WK ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA. e a KOERICH INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. (que firmou o acordo) integram o mesmo grupo econômico catarinense (KOERICH), tanto que o quadro social é composto pelos mesmos sócios (família KOERICH).

Nesse passo, verifica-se que, mesmo tendo firmado o acordo, a ré WK ADMINISTRAÇÃO utilizou o nome fantasia “WK DESIGN HOTEL”, com atuação no mesmo mercado (hoteleiro e restaurante) da autora, situação que encerra comportamento contraditório e em descompasso com a boa-fé objetiva.

Além disso, a ré apenas alterou a sua marca em 30/03/2022, após o deferimento da tutela antecipada recursal por este Relator, no AI nº 2275712-46.2021.8.26.0000, interposto pela autora, substituindo a letra “W” na composição de sua marca, pela letra “L”, em homenagem à Sra. Linda Koerich (fls. 812/815):

L'X DESIGN
HOTEL

L'X DESIGN HOTEL

Segundo, que a proteção da marca se dá com o registro. E no caso, a autora apelada tem o registro da marca “W e suas variações”, direito de exclusividade sobre os sinais



no segmento hoteleiro conforme registros sob n.

829745696 (concedido em 13/09/2016, com vigência até 13/09/2026 – fls. 296/297), 823308162 (concedido em 18/11/2008, com vigência até 18/11/2028 – fls. 305/306), 830228187 (concedido em 04/10/2011, com vigência até 04/10/2031 – fls. 314).

E nos termos do art. 129, LPI (*"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"*).

O art. 130, LPI, por sua vez, dispõe que: *"Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: I - ceder seu registro ou pedido de registro; II - licenciar seu uso; III - zelar pela sua integridade material ou reputação."* (g/n).

Logo, o registro assegura à autora desde logo os direitos exclusivos sobre sua utilização, em todo o território nacional.

Nesse aspecto, o acervo probatório evidencia que a ré se inseriu no mercado por sinal cujo elemento principal e característico imita a marca "**W**" (e variações).

No conjunto marcário  suprimiu-se o termo "KOERICH", essencial para estabelecer a diferença entre a ré e a autora, conforme reconhecido e acordado no instrumento de

transação firmado por sua coligada.

Porém, a mera introdução da letra “**K**” mostra-se insuficiente para conferir a distintividade necessária ao símbolo, como quer a ré apelante. Da mesma forma, os termos descritivos e de uso comum “DESIGN” e “HOTEL” são incapazes de atribuir distintividade ao conjunto marcário da ré.

Pelo contrário, a presença desses termos na marca  gera confusão ao mercado consumidor, imaginando ser uma derivação da marca da autora, conforme análise comparativa entre as marcas:

Marcas da autora registradas perante o INPI	Imitação da marca da autora pela ré
   	
Elemento principal 	Elemento principal 
Elemento secundário: HOTELS (descritivo/genérico)	Elemento secundário: DESIGN HOTEL (descritivo/genérico)
Segmento: <u>serviços de hotelaria</u>	Segmento: <u>o mesmo</u>

Conclui-se, assim, que a conduta da ré apelante leva ao desvio de clientela e à concorrência desleal, além de aproveitamento parasitário da marca, em nítido prejuízo do renome da marca da autora, em razão da atuação no mesmo ramo de negócio associado ao uso.

A ilustre Juíza, Dra. Fernanda Cristina da Silva Ferraz Lima Cabral, foi precisa ao sublinhar que *"no conjunto marcário da ré (WK Design Hotel) houve a supressão do termo "KOERICH" (fls. 18 e 26), essencial para estabelecer uma distinção mais clara entre as concorrentes, conforme reconhecido e acordado no instrumento de transação firmado entre a autora e a sociedade coligada à ré (fls. 410/416). 15. Ademais, a letra "K", em formato tímido e com grafia incompleta, mostra-se insuficiente para conferir a distintividade necessária exigida por lei ao sinal. Os termos "DESIGN" e "HOTEL", por sua vez, evidenciam a possibilidade de confusão, uma vez que as expressões remetem diretamente ao segmento hoteleiro, no qual a autora também atua. 16. Verifica-se, portanto, a prática de concorrência desleal por parte da ré, consistente na imitação, ainda que parcial, do conjunto-imagem da marca da autora"* (fls. 925)

Terceiro, que as decisões nas 2 ações de nulidade propostas pela STARWOOD, proferidas pela 13ª. Vara da Justiça Federal, são contrárias à ré.

Os documentos novos dão conta de que a autora STARWOOD HOTELS 7 RESORTS WORLDWIDE, LCC ajuizou contra a ré WK ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA. 2 ações de nulidade de registro, perante a 13ª. Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro (fls.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1.575/1.585):

1ª ação) Proc. n. 5007984-09.2022.4.02.5101-RJ - Registro n. 920.911.080 (concedido em 30/11/2021)

WK DESIGN HOTEL

Sentença de improcedência, proferida em 13/03/2024 (fls. 1575/1579)

2ª. ação) Proc. 5073148-18.2022.4.02.5101-RJ - Registro n. 921.188.390 (concedido em 17/05/2022)

WK DESIGN HOTEL

Sentença de procedência, proferida em 13/03/2024 (fls. 1596/1600).

Em relação ao proc. _____ n. 5007984-09.2022.4.02.5101-RJ, malgrado a sentença foi de improcedência do pedido de nulidade de registro, a autora STARWOOD apelou e requereu a concessão de efeito suspensivo ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, pleito que foi deferido pela i. Des. Fed. SIMONE SCHREIBER, da 1ª Turma Especializada, em 16/07/2024, mantendo os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida (fls. 1628):

Quanto à probabilidade de provimento do recurso, de fato, da leitura dos autos originários e do requerimento se percebe que as marcas em conflito visam assinalar serviços idênticos (hotelaria e restaurantes), e, ao menos em um juízo de cognição sumaríssima, apresentam semelhança quanto aos seus aspectos gráfico, fonético e ideológico.

Ademais, considerando que as partes são concorrentes diretas e já possuem um histórico de litígios envolvendo a reprodução dos signos da autora pela sociedade ré, entendendo estar caracterizado o risco de diluição do signo da requerente, o que importa no reconhecimento da presença de risco de dano grave ou de difícil reparação, na hipótese de imediata produção de efeitos da decisão.

Isto posto, **DEFIRO** o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação (evento 113, APELAÇÃO1), para sustar os efeitos da sentença de mérito proferida no processo 5007984-09.2022.4.02.5101/RJ, evento 83, SENT1, e restabelecer os efeitos da tutela de urgência concedida na decisão do evento 3, DESPADEC1.

Diante desse cenário, depreende-se que a marca da autora vem sendo prestigiada pela própria justiça federal, espaço específico para discutir e analisar a validade do registro da ré, ora apelante.

Nesse sentido, já decidiu este C. Grupo Reservado de Direito Empresarial: "APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO C/C INDENIZAÇÃO. **NOME EMPRESARIAL DA REQUERIDA QUE CONTÉM ELEMENTOS DO NOME EMPRESARIAL E MARCA DA REQUERENTE, ALÉM DE ATUAREM NO MESMO RAMO DE ATIVIDADE.** TUTELA DO NOME EMPRESARIAL E MARCA QUE TEM POR FIM OBSTAR PROVEITO ECONÔMICO PARASITÁRIO, DESVIO DE CLIENTELA E PROTEGER AO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO" (Apelação n. 1014227-85.2018.8.26.0506, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, 1ª Câmara Reservada de Direito

Empresarial, j. 10/08/2020).

“Direito marcário. Autora titular da marca A ALFAMEQ, utilizada no comércio de bicicletas e triciclos. Ré que utiliza o sinal ALFAMEQ há anos, no mesmo ramo, porque sucessora da sociedade Alfa Meq Indústria e Comércio de Metais Ltda., constituída há décadas com o mesmo objeto. **Conflito que se resolve à luz dos princípios da especificidade e da anterioridade. Prevalência, no caso, do nome empresarial em face da anterior constituição da sociedade empresária.** Acionante, ademais, que não pode alegar desconhecimento do pré-uso da marca pela ré, já que atuam no mesmo setor e estão sediadas no mesmo Município. Ordem de abstenção revogada. Ação julgada improcedente. Manutenção, todavia, da improcedência da reconvenção porque a Justiça Estadual não é competente para apreciar a validade do registro. Recurso parcialmente provido” (Apelação n. 1001052-88.2017.8.26.0011, Rel. Des. Araldo Telles, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 26/08/2019).

Assim, tendo em vista a semelhança das marcas, associado com atuação no mesmo ramo e destinação ao mesmo público-alvo, é de rigor a condenação da ré em se abster de utilizar tais expressões.

3. No tocante à indenização pelos danos materiais e morais, bem como ao valor da multa coercitiva, o MM. Juízo “a quo” também agiu com equilíbrio e razoabilidade, merecendo transcrição:

“17. Configurada a concorrência desleal, de rigor a condenação da ré ao pagamento de indenização

correspondente à remuneração que teria pago à autora pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar sua marca, com início em 30.10.2020 (data depósito pedido registro da marca WK pela ré, até o momento da cessação do uso da marca WK pela ré em sua atuação no mercado) o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença (arts. 209 e 210, III, da Lei nº 9.279/96).

18. O dano moral decorre da simples violação à marca da autora, sendo presumido o prejuízo à imagem por ela construída. O quantum deve ser fixado em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir um enriquecimento indevido.

19. Assim, levando em consideração a situação econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto, razoável o arbitramento de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a fim de que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa por parte da autora e, de outro, sirva de alerta e desestímulo à ré, evitando a caracterização do denominado "ilícito lucrativo" (fls. 925/927).

Em conclusão, o recurso da ré é desprovido, mantendo-se a r. sentença tal como lançada.

Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, CPC.

Do exposto, pelo meu voto, **nego provimento** ao recurso.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

SÉRGIO SHIMURA
Relator



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Voto nº 22035

Apelante: Wk Administradora Hoteleira Ltda.

Apelado: Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Llc.

Comarca: São Paulo

Juiz(a): FERNANDA CRISTINA DA SILVA FERRAZ LIMA CABRAL

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

O eminente Relator, Desembargador Sérgio Shimura, assim relatou o processo:

Trata-se de ação proposta por STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, LLC. contra WK ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA., objetivando a abstenção de uso de sua marca e indenização por danos materiais e morais.

Narra a autora que é integrante do conglomerado “MARRIOT”, reconhecido por oferecer serviços de hotelaria de elevado padrão de qualidade, grupo que dispõe de vasto portfólio de marcas para identificar cada uma de suas redes de hotéis e a de maior prestígio é a rede de hotéis “W”, com mais de 80 estabelecimentos em 24 países.

Como forma de proteger a notoriedade da marca “W” (E VARIAÇÕES) e impedir que terceiros não autorizados possam dela de aproveitar, efetivou o registro de suas marcas mistas; além da propriedade marcária, ressalta que tem o uso exclusivo sobre o sinal “W” (E VARIAÇÕES) em todo território nacional. Em 2017, tomou conhecimento de que a empresa KOERICH INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. havia depositado o pedido de registro nº 911968490 perante o INPI, utilizando-se da marca “W”, de sua titularidade; mas vieram a celebrar acordo, pelo qual a KOERICH INCORPORAÇÃO se comprometeu a alterar o elemento “W” de suas marcas.

Porém, diz que a ré WK ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA., integrante do mesmo grupo KOERICH, passou a identificar seus empreendimentos hoteleiros com o símbolo que

imita a sua marca com o símbolo “W”.

Assim, ajuizou a presente ação, objetivando que a ré se abstenha de utilizar a sua marca (elemento “W” na composição da marca ou nome fantasia “WK DESIGN HOTEL”) e que seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O MM. Juízo “a quo” indeferiu o pedido de tutela provisória (fls. 493/496). Contra esta decisão, a autora interpôs agravo de instrumento, tendo este Relator deferido o pedido o pedido de antecipação de tutela recursal, para *“determinar que a ré WK ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA., no prazo de 15 dias, se abstenha de utilizar o elemento “W” na composição da marca ou nome fantasia “WK DESIGN HOTEL”, que viole os direitos marcários da autora, que identifiquem atividades no segmento de hotelaria e restaurantes, por qualquer meio (físico ou virtual) ou forma (sítios de internet, redes sociais, material publicitário veiculado em mídia impressa, audiovisual, papéis timbrados, notas fiscais, letreiros, fachadas e pontos-de-venda), sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) (fls. 590/596).* Porém, este recurso foi julgado prejudicado, tendo em vista a superveniência de sentença de procedência (AI nº 2275712-46.2021.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 01/06/2023 – fls. 966/968).

A ré ofertou contestação, invocando, em preliminar, a ausência de caução, nos termos do art. 83 do CPC. No mérito, afirmou que é detentora dos direitos sobre a marca “WK DESIGN HOTEL” deferido em 14/09/2021 e concedido em 30/11/2021 (registro nº 920911080).

Defendeu a inexistência de violação aos direitos da autora, a ausência de similaridade entre as marcas, a impossibilidade de utilização exclusiva pela autora da letra “W”, bem como a inocorrência dos danos morais e materiais alegados.

Disse, ainda, que no acordo firmado nos autos de nº 0305077-09.2017.8.24.0023 a KOERICH se comprometeu a desistir do registro da marca “W KOERICH IMÓVEIS”, com a estilização do “W” semelhante ao da autora, mas jamais disse que deixaria de utilizar a letra “W” em suas marcas, inclusive de forma isolada (fls. 629/726).

Em 30/03/2022, a ré informou o cumprimento da tutela antecipada recursal, substituindo a letra “W” na composição de sua marca, pela letra “L”, em homenagem à Sra. LINDA KOERICH; requereu o depósito como marca nominativa perante

o INPI (fls. 812/815):

L'K DESIGN
HOTEL

L'K DESIGN HOTEL

As partes foram intimadas a especificar as provas, tendo a autora pugnado pelo julgamento antecipado da lide (fls. 819/825); a ré, pela realização de prova pericial (fls. 877/885).

Na sequência, sobreveio a r. sentença julgando procedente a ação para confirmar a tutela antecipada, que determinou que a ré se abstenha de utilizar o elemento “W” na composição da marca “WK DESIGN HOTEL” ou qualquer outro símbolo que viole os direitos marcários da autora, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, e a pagar R\$ 50.000,00, a título de danos morais, sob o fundamento de que restou configurada a prática de concorrência desleal por parte da ré. Pela sucumbência, a verba honorária foi fixada em 10% sobre o valor da condenação (fls. 920/927).

Inconformada, a ré vem recorrer, sustentando, preliminarmente, que a ação deve ser suspensa, tendo em vista prejudicialidade externa; que de acordo com o Tema 950 do STJ somente a Justiça Federal, por ação de nulidade de registro de marca com a participação direta do INPI, é que pode impor ao titular da marca registrada a abstenção de uso desse sinal.

No mérito, invoca a ausência de exclusividade da autora sobre a letra “W” e “HOTEL”; que a combinação de letras “W” e “K” – WK DESIGN HOTEL - busca homenagear um dos fundadores, o Sr. Walter Koerich; que não há qualquer imitação ou reprodução de marca alheia, tratando-se a sua marca de sinal inegavelmente distintivo, refutando a prática da concorrência desleal, razão pela qual deve ser afastada a condenação por danos materiais e morais.

Subsidiariamente, requer a redução do *quantum* indenizatório para que seja fixado em valor não superior a R\$ 30.000,00 e que

seja revista a data inicial para a apuração do pagamento da indenização devida a título de danos materiais, devendo o termo inicial ser a data de início da operação do seu hotel. Por fim, pleiteia a redução da multa diária fixada no AI nº 2275712-46.2021.8.26.0000 (fls. 970/1014).

Recurso processado e respondido (fls. 1418/1466).

Houve oposição ao rito do julgamento virtual (fls. 1556/1557 e 1559).

É o relatório.

Em julgamento presencial e após as sustentações orais dos advogados das partes, o eminente Relator proferiu seu fundamentado voto, assim ementado:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DIREITO MARCÁRIO – MARCA “W” - AÇÃO VISANDO À ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – MARCA DA AUTORA (“W”), INVOCATIVA DO RAMO HOTELEIRO E RESTAURANTE - Autora apelada que postula que a ré apelante se abstenha de utilizar a marca “WK DESIGN HOTEL” - Sentença de procedência - Inconformismo da ré – Não acolhimento.

1. Em 10/11/2017, a autora STARWOOD HOTELS e a empresa KOERICH INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. celebraram acordo, pelo qual esta se comprometeu a desistir dos pedidos de registro para marca mista W KOERICH IMÓVEIS, bem como a alterar as suas marcas mistas W KOERICH IMÓVEIS e W KOERICH, de modo que o elemento “W” ficasse suficientemente distinto da forma estilizada utilizada na marca W e suas variações, pertencente à autora. Porém, tal acordo veio a ser descumprido pela ré.

2. Além disso, a autora STARWOOD tem o registro da marca “W” e suas variações (conforme registros sob n. 829745696, 823308162 e 830228187) – Leitura dos art. 129 e 130, LPI.

3. Ainda, a marca da autora vem sendo prestigiada pela própria Justiça Federal, espaço específico para discutir e analisar a validade do registro da ré, ora apelante. A ação de nulidade, proposta pela autora STARWOOD contra a ré foi julgada



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

procedente para anular o Registro n. 921.188.390, que fora concedido à ré (proc. 5073148-18.2022.4.02.5101-RJ) - **RECURSO DESPROVIDO.**

Pediu vista o 2º Juiz, que divergiu.

Em julgamento estendido, os 3º e 5º Juízes acompanharam o eminente Relator e o 4º Juiz acompanhou a divergência.

É o relatório.

Para o que aqui se julga e como se julga, é desimportante a solução que vier a ser dispensada à ação anulatória ajuizada pela apelada para anular o registro da marca da apelante no processo nº 5007984-09.2022.4.02.5101-RJ.

Conforme informado pelas partes, o processo foi julgado foi julgado improcedente e está na pendência do julgamento da apelação nele interposta pela apelada, a qual está sendo processada com efeito suspensivo para sustar os efeitos do registro da marca da apelante, objeto que é de controvérsia nesta ação.

Feito esse esclarecimento, diverge-se da D. Maioria para prover-se o recurso.

A marca que a apelante pretende usar, independentemente da controvérsia registral, não se assemelha à da apelada, não gera confusão no público consumidor e não viola a transação mencionada.

Eis as marcas:

AUTORA


RESIDENCES




HOTELS

MARCA DA RÉ

WK DESIGN HOTEL

A apelada não é titular do uso exclusivo da letra W; ainda que a apelada seja mundialmente conhecida no ramo hoteleiro, não se tem notícia de que, no Brasil, ela está atuar na hotelaria propriamente dita; a estilização que a apelante fez da letra W é suficiente para distingui-la do estilo da marca da apelada; o uso da letra W pela apelante não parece ser fortuito e nem aproveitador, até porque é letra indicativa do prenome de um dos fundadores do grupo econômico respectivo.

No que se refere à alegada violação da transação celebrada pelas partes em anterior ação, não procede a pretensão da apelada, porque houve, como há, suficiente estilização distintiva da letra W, a qual está e é conforme à interpretação restritiva que se deve dispensar



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

àquele negócio jurídico (CC, art. 843), a saber:

Este termo de acordo ("Acordo"), com efeito a partir da data da última assinatura e celebrada por e entre

KOERICH INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA., sociedade empresarial limitada brasileira, com sede na Rua Vitor Konder, 223, na cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 79.812.178/0001-97 (doravante simplesmente denominada "KOERICH"), e

STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, LLC., sociedade comercial norte-americana, com sede em One Star Point Stamford, Connecticut, 06902, Estados Unidos da América (doravante simplesmente denominada "STARWOOD"),

Por este instrumento particular, as partes têm justo e acertado o seguinte:

CONSIDERANDO QUE

- a) a STARWOOD é titular, no Brasil, de diversos pedidos e registros para marcas compostas pelo elemento "W" (e variações), para uma variedade de produtos e serviços;
- b) a KOERICH vem utilizando o elemento "W" na composição da marca "W KOERICH" para designar serviços de compra e venda de imóveis, locação de imóveis e construção e reparação de obra civil, e depositou, perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, os pedidos de registro nº 911968490 e nº 912702761, para a marca mista "W KOERICH IMÓVEIS", nas classes internacionais 36 e 37, respectivamente, e o pedido de registro nº 912709189, para a marca mista "W KOERICH", na classe internacional 36;
- c) considerando a similaridade gráfica das impressões de conjuntos entre as marcas "W HOTELS" (e variações) e "W KOERICH", a STARWOOD enviou, em 13.02.2017, notificação à KOERICH, solicitando a imediata cessação do uso do elemento "W" na composição da marca "W KOERICH IMÓVEIS", e a desistência do pedido de registro nº 911968490 perante o INPI;
- d) além disso, a STARWOOD apresentou, perante o INPI, em 20.02.2017, oposição contra o pedido de registro nº 911968490, de titularidade da KOERICH, bem como ajuizou a ação judicial de infração de marca nº 0305077-09.2017.8.24.0023, que tramita perante d. Juízo da 3ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina;
- e) a KOERICH protocolou, perante o INPI, requerimentos de instauração de procedimentos de caducidade no âmbito dos registros nº 828629684, nº 830118470 e nº 830228209, de titularidade da STARWOOD, bem como uma oposição contra o pedido de registro nº 912642017, de titularidade da STARWOOD; e
- f) as partes desejam resolver o presente assunto de forma amigável;

A exigência que a apelada quer impor à apelada é abusiva e extrapola os limites do quanto transigiram em outra ação judicial.

Conjugadas essas questões, conclui-se não



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

haver violação marcária.

Eis por que, respeitado o entendimento da D. Maioria, provê-se o recurso da apelante para julgar-se improcedentes os pedidos iniciais e condenar-se a apelada ao pagamento das custas, despesas judiciais e dos honorários advocatícios arbitrados em R\$ 20% sobre o valor da causa atualizado.

É o voto.

Maurício Pessoa
2º Juiz



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	18	Acórdãos Eletrônicos	SERGIO SEIJI SHIMURA	2A1879B9
19	26	Declarações de Votos	MAURICIO PESSOA	2A1EA9B6

Para conferir o original acesse o site:

<https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do>, informando o processo 1115461-62.2021.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.