Uso indevido de marca gera indenização por perdas e danos

O uso indevido e desautorizado de uma marca gera o dever de indenizar por danos morais e por perdas. Com base neste entendimento, o juiz Jaubert Carneiro Jaques, da 4ª Vara Cível de Minais Gerias, condenou uma empresa a pagar R$ 30 mil de indenização por danos morais para a concorrente. As duas empresas atuam no mesmo seguimento do mercado: transporte rodoviário de cargas e usam a mesma expressão “Gardênia” no nome fantasia. O juiz determinou também, na fase de liquidação de sentença, o cálculo da indenização por perdas e danos.

A empresa autora relatou que é reconhecida nacionalmente e registrou sua marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Recentemente, tomou conhecimento da existência da outra empresa utilizando a mesma expressão no nome fantasia. Notificou a empresa, alertando-a da violação dos direitos sobre a marca, mas não obteve resultado.

A autora reclamou que o uso indevido de sua marca lhe traz prejuízos, pois “deixa de auferir royalties, sofre com o desvio da clientela, existe concorrência desleal e ocorrência de associações indesejáveis”. Por isso, solicitou liminar para que a outra empresa se abstenha de usar o nome, a marca ou outra expressão colidente (termo usado para informar que um nome de empresa colidiu com outra pré-existente e não pode, portanto, ser registrado nas juntas comerciais) e indenização por perdas e danos, danos emergentes, lucros cessantes e danos morais.

A empresa acusada, para se defender, alegou que surgiu da subdivisão das atividades de uma floricultura. Sustentou que não reproduz e não imita a marca da transportadora e suas atividades são diferentes.

Apesar de não poder determinar os tipos de prejuízos causados à autora, o laudo pericial indicou que, ao ter a marca adotada por outra empresa pode ter uma série de perdas: diminuição das vendas do titular da marca, desvio de clientela, prejuízo na imagem quando a outra vende ou disponibiliza produtos ou serviços de qualidade inferior ou defeituosos. Além disso, a perícia concluiu que há igualdade de objetos nas atividades desenvolvidas por elas.

O juiz observou que a empresa autora goza de proteção legal, pois possui registro junto ao INPI. “Tratando-se de uma marca conhecida, há circunstâncias fáticas que admitem presumir o dano: a diluição da marca, a confusão no espírito do cliente do verdadeiro titular da marca”, registrou o juiz.

Assim, ele fixou a indenização por danos morais e definiu que o valor por perdas e danos deverá ser lastreado nos lucros cessantes. “Seja por aquilo que teria recebido a proprietária da marca, caso o ilícito não se desse, seja pelos lucros recebidos pelo infrator ou pelos royalties que deveriam ser pagos ao titular da marca pela concessão da licença de uso”, afirmou.

Ele determinou, por fim, que a empresa infratora deixe de usar imediatamente a marca “Gardênia”, bem como qualquer variação ou outra forma que reproduza ou imite a marca registrada da autora, sob pena de multa diária de R$ 1 mil.

2023 - www.conjur.com.br - Todos os direitos reservados.

Processo 0024.05.873697-6

Date Created
17/10/2008

2023 - www.conjur.com.br - Todos os direitos reservados.