

Uso indevido de marca só gera indenização se prejudica terceiro

O uso indevido de uma marca registrada não gera o dever de indenizar, “quando a violação acontece de forma tênue ou sem a potencialidade nociva capaz de desfigurar a identificação do produto ou serviço”. Com este entendimento, a 1ª Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu decisões diferentes em dois processos em que as empresas queriam ser indenizadas por terceiros que fizeram uso e imitação de duas marcas.

O TJ paulista analisou dois casos: o de uma rede de estacionamento que utilizava a marca e o nome Red Park, parecido com o de outra empresa que atua no mesmo ramo há oito anos, a Rede Park, e o de dois lojistas que vendiam calçados que imitavam marcas registradas e mundialmente conhecidas (Adidas e Reebok). As decisões foram diferentes.

O desembargador **Enio Zuliani**, relator dos processos, apoiou-se no artigo 5º, XXIX, da Constituição Federal e na Lei de Propriedade Industrial – LPI – [Lei 9.279/1996]. E ainda no entendimento do TJ-SP de que “se sente no dever de admitir o dano moral quando o ilícito prejudicar a credibilidade da marca, esvaziando seu prestígio perante os consumidores, razão do sucesso do empreendimento”.

Para Zuliani, as duas empresas que se sentiram ofendidas e entraram na Justiça estão amparadas e protegidas pela lei, que confere proteção às criações intelectuais, prevendo, expressamente, a proteção à propriedade das marcas e outros signos distintivos e pela Constituição.

Os lojistas foram condenados ao pagamento de R\$ 6 mil cada um a título de danos morais. No caso da réplica dos tênis, o relator entende que como os produtos apreendidos são falsificados e apresentam qualidade inferior aos originais e acabamento fora dos padrões, “leva fatalmente a denegrir a imagem do original”.

“Não há como negar que os produtos falsificados apreendidos nos estabelecimentos, apesar de semelhantes, decerto apresentam qualidade inferior e acabamento fora dos padrões, o que certamente possibilita a depreciação da marca e causa confusão no público consumidor, fato que deve ser combatido”, afirma o desembargador. Zuliani concluiu que o dano moral ocorreu em prejuízo das empresas detentoras das marcas Adidas e Reebok porque o uso indevido das marcas “provocou desvio de clientela e pode macular a imagem e o bom nome das respeitadas empresas que primam pela qualidade dos produtos que lançam no mercado de consumo mundial”.

Já no caso da rede de estacionamento, ficou comprovado que a Rede Park é atuante na exploração de serviços de administração, operação e locação de estacionamento e garagens e é a titular do registro da marca desde 1992, “não sendo ajustado permitir a outrem a utilização de expressão semelhante na exploração do mesmo ramo comercial”. Como a Red Park foi registrada somente em 2000, ficou reconhecida a infração aos direitos marcários da Rede Park. Contudo, para Enio Zuliani não ficou demonstrado que o uso de nome parecido pela Red Park afetou a boa imagem da Rede Park ou o seu bom conceito junto a clientes e fornecedores. Para ele, portanto, é incabível a condenação por danos morais.

Processos trabalhistas

Outro pedido da Rede Park, também não aceito pela 1ª Câmara, foi o de ressarcimento do gasto que teve com advogados em ações trabalhistas proposta por ex-funcionários da empresa que tinha o nome parecido, a Red Park.

“É possível observar que a empresa só foi intimada em virtude do equívoco dos próprios reclamantes [ex-funcionários da apelada], que declinaram o endereço da apelante na petição inicial ou ainda do advogado destes. Assim, não praticaram os réus qualquer ato ilícito neste aspecto, seja doloso ou culposos, porque o erro no endereçamento é atribuível a terceiro”.

Por fim, pontuou o desembargador, vale consignar que “os honorários convencionais despendidos pela parte ao seu advogado, não constituem dano material emergente passível de reparação, até porque são de livre pactuação entre o litigante e o seu respectivo procurador, sem que a parte adversa dela tenha participado, de modo que não pode ser compelida a arcar com a referida verba”.

Clique [aqui](#) para ler a íntegra do voto relator que negou o dano moral.

Clique [aqui](#) para ler a íntegra do voto relator que concedeu o dano moral.

Date Created

22/04/2012