



Marcas iguais podem coexistir em segmentos distintos, decide TJ gaúcho

Marcas iguais, registradas para identificar produtos em classes diferentes, não confundem o consumidor, podendo coexistir pacificamente no mercado. Com este entendimento, a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul [manteve](#), na íntegra, [sentença](#) que negou pedido de abstenção de uso da marca “Eletrovale”, formulado por uma das empresas detentoras do registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Conforme o acórdão, para impedir o registro de determinada marca, o Superior Tribunal de Justiça entende ser necessária a conjunção de três requisitos: imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; e possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor.

Para o colegiado, ficou claro que as empresas litigantes — sediadas em municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre — atuam em campos bem distintos. Logo, a empresa demandada judicialmente não violou direitos da empresa-autora, tampouco praticou concorrência desleal. O acórdão foi lavrado na sessão do dia 18 de dezembro.

O caso

Eletrovale Metalúrgica, com sede em Sapucaia do Sul, pediu na Justiça que a Eletrovale, localizada em Sapiranga, se abstivesse do uso da marca, alegando possuir seu registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Logo, a teor do que dispõe a Lei de Propriedade Industrial (9.279/96), possui direito exclusivo de uso desta marca.

Segundo os autos, a autora, que industrializa artefatos de metal em geral, ainda tentou resolver o problema na esfera extrajudicial, amigavelmente, mas não obteve sucesso.

Citada pela Justiça, a empresa de Sapiranga — que fabrica equipamentos para a indústria calçadista, moveleira e de metalurgia — não contestou a inicial. Assim, apesar de ser considerada revel, chegou a apresentar contrarrazões no curso processo.

Sentença

A juíza de Direito Káren Rick Danilevicz Bertoncello, da 2ª Vara Cível da Comarca de Sapiranga, escreveu na sentença que o fato da ré ser revel não autoriza o automático julgamento de procedência da demanda, uma vez que a revelia, por si só, não dispensa da prova a parte adversa.



No caso trazido aos autos, a juíza verificou que a parte autora registrou a marca “Eletrovale” junto ao INPI na classe NCL (8) 06, com as seguintes especificações: metais comuns e suas ligas; materiais de metal para construção; construções transportáveis de metal; materiais de metal para vias férreas; cabos e fios de metal comum não-elétricos; serralharia, pequenos artigos de ferragem; canos e tubos de metal; cofres; produtos de metal comum não incluídos em outras classes; minérios.

A mesma marca, constatou, também foi registrada junto ao INPI pela parte ré, mas na classe NCL (9) 07. Vale para os seguintes itens: máquinas e ferramentas mecânicas; motores (exceto para veículos terrestres); e engates de máquinas e componentes de transmissão (exceto para veículos terrestres); instrumentos agrícolas não-manuais; chocadeiras.

Com base nestas informações e com o apoio de outras checadas no site do Instituto, a julgadora depreendeu que a classe e o ramo de atividade das partes são distintos. É que a autora registrou a marca para fins de fabricação de materiais em metal, enquanto que a ré procedeu ao mesmo registro para fins de fabricação de máquinas, entre outros. Assim, não se poderia cogitar utilização indevida de marca.

Conforme a sentença, considerando o princípio da especificidade, o uso exclusivo de marca registrada é assegurado apenas a produtos e serviços da mesma classe, com exceção das chamadas “marcas de alto renome”. Estas possuem proteção para todos os ramos de atividade, conforme disposição contida no artigo 125 da Lei 9.279/96.

“Uma vez que o direito de uso exclusivo da marca permanece restrito à classe específica de produtos ou serviços a que restou cadastrada, não há como obstar o uso de marca semelhante por empresa que exerça atividade comercial distinta. Por consequência, duas marcas semelhantes podem coexistir no ordenamento vigente, uma vez que distintas as classes em que restaram pleiteadas”, concluiu, julgando improcedente a ação.

Clique [aqui](#) para ler a sentença.

Clique [aqui](#) para ler o acórdão.

Date Created

19/01/2014