Empresa deve indenizar por usar marca com registro anulado

Uma empresa foi condenada a indenizar por danos materiais sua concorrente por utilizar uma marca que teve seu registro anulado por causar confusão comercial. Para a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a empresa que continuou utilizando a marca indevidamente deve indenizar a concorrente por lucros cessantes.

O relator do recurso, desembargador Jorge Luiz Lopes do Canto, disse que a discussão se limita ao cabimento da indenização por danos materiais pelo tempo em que a demandada permaneceu utilizando a marca após a decisão transitar em julgado. O processo é um desdobramento da disputa pela marca entre duas instituições de crédito que tramita na Justiça Federal de Porto Alegre.

‘‘Diante do reconhecimento da utilização indevida pela parte ré de marca de propriedade da parte autora, tenho que cabível a condenação daquela *[parte demandada]* ao pagamento de lucros cessantes, que deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença por arbitramento. A condenação deverá considerar o disposto no artigo 210, inciso III, da lei 9.279/96’’, registrou no acórdão.

Ação Ordinária
A Sicredi Participações ajuizou ação ordinária na 16ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre para obrigar a Socicred Sociedade de Crédito ao Microempreeendedor a se abster de utilizar o termo ‘‘Socicred’’ ou qualquer outro que imite a marca ‘‘Sicredi’’.

Na ação ordinária, afirmou que a Justiça Federal já reconheceu a nulidade da marca de titularidade da Socicred. Pediu, em decorrência, a condenação da ré ao pagamento de indenização material, nos termos dos artigos 208 a 210 do Código da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96).

Em contestação, a Socicred argumentou que não se poderia falar em indenização pela falta de comprovação do prejuízo financeiro. Disse que já providenciou na alteração da sua denominação social, cujo processo ainda não teve conclusão pelo Banco Central, e que retirou da internet a publicidade em nome da Socicred.

Lucros cessantes
O juiz João Ricardo dos Santos Costa julgou procedente a ação e tornou definitiva a liminar que havia determinado o pagamento de lucros cessantes, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

O juiz observou que, se a Justiça Federal reconheceu a nulidade do registro da marca ‘‘Socicred’’, a empresa deve deixar de usá-la. Afirmou que, em se tratando de direito de marca, os danos materiais podem ser presumidos, pois sua violação prejudica enormemente a atividade empresarial do legítimo titular da marca, seja pelo desvio de clientela seja pela confusão entre as empresas na mente do consumidor.

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

Clique aqui para ler a sentença da Justiça Federal.
Clique aqui para ler a sentença da Justiça Estadual
Clique aqui para ler o acórdão do TJ-RS.
Processo 001/1.17.0125668-2

Date Created
21/11/2018

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