



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2017.0000517239

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 1037151-18.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FLOVAX, são apelados DANONE LTDA e COMPAGNIE GERVAIS DANONE.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou oralmente a Dra. Vanessa Ribeiro", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR CIAMPOLINI (Presidente), ALEXANDRE LAZZARINI E FORTES BARBOSA.

São Paulo, 19 de julho de 2017

CESAR CIAMPOLINI

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Apelação nº 1037151-18.2016.8.26.0100

Comarca: São Paulo – 25ª Vara Cível do Foro Central

MM. Juíza de Direito Dra. Leila Hassem da Ponte

Apelante: Flovax

Apeladas: Danone Ltda. e outra

VOTO Nº 16.676

Ação de abstenção de uso de marca cumulada com pedidos de índole condenatória. Autora que visa que as rés se abstenham de explorar a marca “Danio” por entender que esta é simples reprodução fonética da marca “Dagniaux”. Sentença de improcedência. Apelação da autora. Produtos comercializados em segmentos distintos de mercado. Elementos visuais das marcas mistas que não se assemelham. Identidade fonética que só está presente na pronúncia francesa da marca titulada pela recorrente, o que diminui eventual risco de confusão no mercado consumidor. Existência de marcas tituladas por ambas as partes, registradas junto ao Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. Deferimento dos pedidos pela autarquia sugestivo da ausência de colidência entre os direitos marcários. Ademais, necessidade de prévia desconstituição do registro para proteção do direito marcário. Manutenção da sentença recorrida, nos termos do art. 252 do RITJSP. Apelação a que se nega provimento.

RELATÓRIO.

Trata-se de ação cominatória ajuizada por Flovax contra Danone Ltda. e Compagnie Gervais Danone, julgada improcedente por r. sentença que se lê a fls. 462/467 e que porta o seguinte relatório:

“Vistos.

FLOVAX ajuizou procedimento de tutela antecipada de urgência em caráter antecedente em face de DANONE LTDA. e COMPAGNIE GERVAIS DANONE alegando, em apertada síntese, que a empresa produz sorvetes pela quinta geração e com receita que nunca sofreu alteração, sendo utilizada para a confecção do produto apenas matérias primas nobres. Informa que foi realizada uma parceria que incluiu confeitaria no negócio, sendo hoje os estabelecimentos Glaces Ruiz pertencentes a uma empresa atuante em diversos continentes, sob a marca 'Dagniaux'. Informa que é titular perante o INPI da França dos registros da marca 'Dagniaux' sob números 3437906, 896480 e 97703594 e também no Brasil, sob o número 831275766, concedido em 27.01.2015. Possui, ainda, os registros perante o INPI brasileiro das marcas 'Dagniaux Artisan Glacier', 'Glaces Ruiz Artisan Glacier', 'Dano Artisan Glacier' e 'Fresquito'.

Alega que detém, portanto, direito ao uso exclusivo das referidas marcas, inclusive em sua forma fonética, mencionando que por se tratar de palavra de origem francesa, a correta pronúncia do termo 'Dagniaux' é 'Daniô'. Neste contexto, informa que o réu estaria

utilizando indevidamente elemento marcário semelhante ao seu, para mesmo ramo de atividade, comercializando iogurtes sob a expressão 'Danio'. Aduz que o réu não é titular de qualquer registro de marca Danio, e que a mesma disputa está sendo travada judicialmente na França.

Afirma que a ré está praticando concorrência desleal e pleiteia, liminarmente, que a ré se abstenha de usar, explorar e utilizar a marca Danio, indicando como pedidos de tutela final a procedência da ação para confirmação da tutela de urgência, bem como o cancelamento do sítio eletrônico da ré e a indenização por danos materiais a ser apurada em fase de liquidação de sentença. Com a inicial, vieram os documentos de fls. 30/245.

Às fls. 246/247 foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela.

A petição inicial foi emendada às fls. 250/262, para incluir o pedido de indenização por danos morais.

Às fls. 263 sobreveio notícia de interposição de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela.

Regularmente citada, a parte ré ofereceu contestação às fls. 298/334. Invoca o princípio da territorialidade, alegando que o direito garantido na França é limitado para aquele território. Defende que o registro da autora no INPI do Brasil ocorreu em dezembro de 2011 ao passo que a ré possui registro da marca 'Danio' desde novembro de 2000. Afirma que possui, portanto, o direito de utilização do nome e que não há que ser aplicada ao caso a exceção ao princípio da territorialidade previsto no artigo 126 da Lei 9.279/96. Ressalta a inaplicabilidade do princípio *telle quelle*, porquanto a marca 'Dagniaux'

não encontrou qualquer impedimento formal de registro na legislação brasileira. Entende que a marca 'Dagniaux', tal como concedida, não viola o seu direito anterior, tendo em vista que, além de não se tratar de reprodução e/ou imitação da marca 'Danio', não é passível de causar qualquer tipo de confusão perante o consumidor. Defende a inexistência de qualquer violação da marca e a impossibilidade de confusão e/ou associação pelo consumidor, não estando configurado qualquer ato de concorrência desleal. Menciona que a autora passou a atuar no Brasil em 2016 e apenas em Curitiba, sendo o que o público alvo, conforme entrevista concedida pelo presidente da marca, seria restaurantes, enquanto a distribuição do iogurte Danio é feita em massa nos supermercados. Afasta a alegação de aproveitamento parasitário com base na alegação de ser líder do mercado nacional de iogurtes e mundial de produtos lácteos, ocupando a posição de número 63 no ranking de marcas mais valiosas do mundo. Impugna o dever de indenizar. Requer a improcedência da ação. Juntou documentos às fls. 335/410.

Réplica encartada às fls. 420/434.

As partes foram instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora manifestou-se às fls. 438/439 e a ré às fls. 440/454." (fls. 462/463).

O douto Juízo *a quo* registrou que “*muito embora as expressões analisadas (...) possuam fonética semelhante ao serem pronunciadas na língua francesa, as duas expressões não traduzem elemento identificador comum a ponto de permitir confusão e indução a erro do consumidor, conferindo-se, conforme análise das embalagens, conjunto imagem muito distinto um ao outro*” e que “*destaca-se ainda que os produtos da autora consistem em*

sobremesas artesanais, como sorvetes, sorbets, entremets, bolos e confeitos, enquanto que o produto Danio comercializado pelas corrés consiste em um iogurte”.

Assinalou, ainda, que *“a corré Compagnie Gervais Danone registrou a marca Danio anteriormente junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (...) enquanto que a autora registrou a marca Dagniaux em 5/12/2012”*, concluindo a ilustre Magistrada que *“não caracterizado o uso indevido da marca ou a prática de concorrência desleal, impossível a condenação das corrés a se absterem de utilizar a marca Danio (...) [e] tampouco ao pagamento de indenização por dano material ou moral”*.

Apelação da autora a fls. 470/496. Argumenta, em síntese, que *(i)* há cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de perícia técnica; *(ii)* as rés violaram sua marca e praticaram atos de concorrência desleal; *(iii)* suas classes em que sua marcas foram registradas incluem produtos comercializados pelas corrés; *(iv)* o depósito em território francês é anterior ao pedido das apeladas em território nacional; *(v)* há identidade fonética entre os direitos marcários discutidos; *(vi)* as partes estão em litígio similar na França.

Contrarrazões das corrés a fls. 505/526. Afirmam que *(i)* não há violação marcária ou ato de concorrência desleal; *(ii)* a análise de conflito entre as marcas não dependia de prova pericial; *(iii)* o depósito de sua marca precede os pedidos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

formulados pela autora; (iv) inexistente possibilidade de confusão entre os direitos marcários, uma vez que não há identidade visual e nem comercialização nos mesmos estabelecimentos; (v) ausente ato ilícito, inexistente fundamento para indenização.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO.

Mantenho a r. sentença da lavra da MM. Juíza de Direito Dra. LEILA HASSEM DA PONTE nos termos do art. 252 do RITJSP.

Inicialmente, afasto a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que a autora não demonstrou a necessidade de realização de perícia, sendo suficientes as provas documentais produzidas pelas partes para o deslinde da questão.

Assim, em outros casos discutindo o conflito entre marcas, na jurisprudência da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial:

“PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Pretensão da ré à produção de prova pericial. A prova pericial não se revelava justificada, pois a questão envolve apenas contrafação pelo uso indevido de marca. A reprodução pode ser verificada através do

confronto visual dos produtos e respectivos signos e, por isso, prova técnica não traria qualquer elucidação, visto que não se discute desenho industrial e tampouco patente. Não se vê, portanto, cerceamento de defesa. Preliminar afastada. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRAFAÇÃO. MARCA. DANOS MORAIS. ABSTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. APREENSÃO NO PORTO ADUANEIRO APÓS IMPORTAÇÃO. (...) Sentença mantida. Recurso não provido.” (Ap. 1020188-69.2015.8.26.0002, CARLOS ALBERTO GARBI; grifei).

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL – (...) SENTENÇA – Julgamento do processo no estado em que se encontrava – Imitação do trade dress da autora – Prescindibilidade de prova pericial – Constatação visual da imitação, ou não, do conjunto-imagem dos produtos de maquiagem da autora – Cerceamento de defesa incorrente – Apelação improvida neste tocante. (...)” (Ap. 1010406-06.2013.8.26.0100, RICARDO NEGRÃO; grifei).

No mérito, a irresignação da recorrente tampouco prospera.

In casu, a análise das provas apresentadas demonstra que *(i)* as empresas atuam em segmentos distintos de mercado; *(ii)* os produtos comercializados e os sinais distintivos utilizados não são aptos a confundir os consumidores; *(iii)* os elementos visuais das marcas mistas não se assemelham; e, sobretudo, *(iv)* a identidade fonética só está presente na pronúncia francesa da marca titulada pela agravante, o que diminui eventual risco de confusão decorrente da distribuição dos seus produtos no mercado brasileiro.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Ademais, registro que a venda dos produtos da recorrente ainda é reduzida, ao passo que, ao contrário, a marca titulada pelas recorridas conta com relevante produção e participação no mercado.

Por outro lado, como destacado na r. sentença apelada, ambas as partes titulam marcas depositadas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI (fls. 131 e 362/371). Assim sendo, conforme admite a própria recorrente:

“Isso porque tais pedidos de registro, muito embora tenham sido deferidos, deverão ser anulados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, mediante as providências administrativas e judiciais que certamente serão adotadas pelo Agravante oportunamente.” (fl. 9).

O deferimento dos pedidos de depósito pelo INPI comprova que não há colidência entre as marcas tituladas pelas partes e, ademais, implica na necessidade de prévia desconstituição do registro para a proteção do direito marcário.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. JUSTIÇA ESTADUAL. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA REGISTRADA PELO

PRÓPRIO TITULAR. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. NECESSÁRIA PARTICIPAÇÃO DO INPI. VIOLAÇÃO AO ART. 129 DA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. (...)

4. A desconstituição do registro por ação própria é necessária para que possa ser afastada a garantia da exclusividade em todo o território nacional. (...) Não há previsão legal para autorizar a retirada da eficácia de ato administrativo de concessão de registro marcário sem a participação do INPI e sem o ajuizamento de prévia ação de nulidade na Justiça Federal.

5. Recurso especial provido." (REsp 1.189.022, LUIS FELIPE SALOMÃO; grifei).

"Ação cominatória. INPI. Registro. Nulidade incidental. Marca. Expressão 'no breaks' e sigla 'UPS'. Exclusividade de uso pelo titular do registro.

1. Não existe violação do art. 515, § 1º, do Código de Processo Civil quando a questão decidida foi devolvida ao Tribunal.

2. Estando registrada a marca no INPI, não é possível a sua utilização por terceiro antes de desconstituído o respectivo registro via ação própria, ausente no caso dos autos qualquer particularidade capaz de excepcionar essa orientação.

3. Recurso especial conhecido e provido." (REsp 325.158, CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO; grifei).

Igualmente, nas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal, a começar por venerandos acórdãos de meu ilustre antecessor:

"Ação de abstenção de uso de marca. A autora é detentora da marca OXEL e a ré da marca OXER, ambas registradas no INPI. O registro

da marca da ré, posterior ao da autora, significa inexistência, do prisma do INPI, de risco de confusão e uso parasitário. Enquanto não for destituído o registro da marca da ré, não é possível impedir-lhe o uso, o que deve ser feito por ação adequada na Justiça Federal pela necessidade de o INPI figurar no polo passivo. Recurso da ré provido para julgar improcedente a ação, prejudicado o recurso adesivo da autora.” (Ap. 0234765-95.2009.8.26.0002, MAIA DA CUNHA; grifei).

“Abstenção de uso de marca c.c. indenização por danos morais e materiais. Ação principal e reconvenção julgadas improcedentes. Não se conhece do recurso do réu por falta de interesse recursal em relação à sentença que julgou improcedente a ação principal. Depósito de marca praticamente igual por ambas as partes. Análise da titularidade da marca que está pendente no INPI diante da oposição ao pedido de registro apresentado pelo apelante. Oposição que gera o sobrestamento dos pedidos posteriores e não significa o reconhecimento do direito de precedência. Ausência de concorrência desleal por parte do reconvindo apelado. Ausência do direito de exclusividade de proteção da marca enquanto não decidida a questão da titularidade da marca em processo administrativo perante o INPI. Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.” (Ap. 0026185-29.2012.8.26.0625, MAIA DA CUNHA; grifei).

“Marca. Ação de abstenção de uso. Empresas que atuam no mesmo setor mercadológico. Preliminar. Exceção de incompetência. Ação de obrigação de fazer, consistente em abstenção de uso de marca c/c pedido indenizatório. Aplicabilidade da regra prevista no parágrafo único do art. 100 do CPC. Competência do foro de domicílio do autor. Precedentes do E. STJ e deste Tribunal. Cerceamento de defesa não configurado. Caducidade da marca. Proteção conferida pelo registro que persiste até o afastamento por via administrativa ou

judicial, perante a Justiça Federal e com a participação obrigatória do INPI. (...) Recurso parcialmente provido. (Ap. 1069738-64.2014.8.26.0100, HAMID BDINE; grifei).

“Propriedade industrial. Marca. Concorrência desleal. Demanda condenatória em obrigação de não fazer ajuizada pela empresa titular do registro das marcas mistas Plok, Plok Cats e Plok Sabores contra sociedade que utiliza a marca Plock. (...) Sugestão de violação ao direito de precedência a ser resolvido junto ao INPI, administrativamente, ou por ação própria no âmbito da Justiça Federal. Registros deferidos à autora que lhe conferem direito de exclusividade e justificam a proteção reclamada. (...) Agravo de instrumento da autora provido para tal fim.” (AI 2158319-76.2016.8.26.0000, FABIO TABOSA; grifei).

Portanto, como dito, mantenho a r. sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para 20% do valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/2015.

DISPOSITIVO.

Nego provimento à apelação.

Consideram-se, desde logo, prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

explicitamente, influentes na elaboração deste voto. Na hipótese, de apresentação de embargos de declaração, em que pese este prévio prequestionamento, ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio recurso, querendo, eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1º da Resolução nº 549/2011 deste egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.

É como voto.

CESAR CIAMPOLINI
Relator