

**AÇÃO ORDINÁRIA (PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO) Nº
2009.71.18.000579-7/RS**

AUTOR : TECSOL AGROINDUSTRIAL LTDA
ADVOGADO : JAIME DA VEIGA JUNIOR
**ASSISTENTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI**
RÉU : FERRABIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADO : MARA REGINA NIKITENKO JAGMIN

SENTENÇA

1. Relatório.

Trata-se de ação ordinária proposta por TECSOL AGROINDUSTRIAL LTDA contra FERRABIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS na qual a autora pretende a nulidade da concessão do registro à Marca mista "TECSOL" em favor da ré, cuja numeração dos certificados é 824833732 e 825064473.

Narra que no período de 1986 a 1995 o atual proprietário da empresa TECSOL (Sérgio) trabalhava como soldador na empresa Metalúrgica Bisognin. Tendo sido demitido em junho deste último ano, fundou a empresa que figura no pólo ativo em setembro de 1995 e, desde então, vem se utilizando da marca TECSOL. Diz que seu antigo patrão, após demiti-lo e três meses após a constituição da empresa autora, registrou a empresa Ferrabil Máquinas e Equipamentos, atuante no mesmo ramo comercial da autora. Afirma que a ré, motivada por má-fé, requereu registro da Marca TECSOL, como se sua fosse, junto ao INPI, nas mesmas classificações dos produtos da requerente, obtendo sua concessão em 02/05/2007.

Afirma ser o verdadeiro detentor da marca, que é utilizada pela empresa autora desde seu nascimento. Além disso, afirma que a empresa ré não mais existe, tendo sido cancelada em 14/12/2002 e que esta jamais se utilizou da marca Tecsol antes do registro no INPI. Postula a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais e a concessão de liminar para que a ré se abstenha de utilizar a marca em litígio.

Citada, a ré invocou preliminares de falta de pressuposto processual e de ausência de interesse de agir. No mérito, afirmou que os fatos narrados não condizem com a realidade, pois a marca TECSOL já era utilizada desde a época da constituição da empresa Bisognin, sendo que foi a autora a responsável pela apropriação da marca, como se fosse sua, após o Sr. Sérgio ter sido demitido no ano de 1995. Disse que efetuou quatro notificações à autora para cessação de

utilização da marca, sendo duas vezes no ano de 2003, uma no ano de 2007 e uma no ano de 2008. Afirmou que a autora tentou formular dois pedidos de registro da marca, ambos indeferidos pelo INPI por colidência com processos anteriormente ingressados pela ré. Sustenta que seu direito de uso está representado pela legalidade do registro anterior, cuja validade não remonta à utilização anterior. Por fim, afirmou inexistir ato ilícito capaz de ensejar o pagamento de danos morais e materiais.

Intimado, o INPI solicitou o ingresso no feito na condição de assistente. No mérito, afirmou que entender assistir razão à autora, todavia condicionado à comprovação das informações prestadas na inicial. Entende ser aplicável ao caso o disposto no artigo 124, V, da lei 9.279/96 e postula a procedência do pedido.

A autora postulou realização de prova testemunhal (fls. 317/318) e ofertou réplica (fls. 321/327). Testemunhas ouvidas às fls. 335/344. Memoriais às fls. 359/407, 451/458 e 459/462.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Decido.

2. Fundamentação.

2.1. Preliminar de ausência de pressuposto processual.

Não vejo razão para extinção prematura do feito. Além da necessidade de se primar pela efetiva prestação de jurisdição, tratando-se o processo como instrumento a serviço do direito material, entendo que o pedido de nulidade do registro está implícito no pedido da parte autora, podendo o juízo julgar dessa forma sem ferimento do princípio da congruência. Além disso, a própria ré, se apercebendo desta questão, firmou contestação postulando o afastamento da nulidade do registro, razão pela qual é de ser rejeitada a preliminar.

2.2. Falta de interesse de agir.

O interesse de agir é aferido pelo binômio utilidade/necessidade. Nesse sentido, a invocação do instituto como forma de se afirmar que a autora não possui o direito subjetivo postulado não é adequada, tratando-se, em verdade, de aprofundamento no mérito da ação, razão pela qual deverá ser analisada oportunamente.

2.3. Mérito.

Inicialmente, destaco que a Constituição Federal de 1988 incluiu, entre os direitos e garantias fundamentais, a proteção às marcas, dispondo que:

Art. 5º. (...) XXXIX - A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Tal instituto, sem prejuízo dos tratados internacionais aplicáveis ao tema, encontra-se regulado no âmbito interno pela Lei n.º 9.279/96 (Código da Propriedade Intelectual), sendo oportuno o destaque dos seguintes artigos:

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; (...)

Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei. (...)

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (...)

Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

Em resumo: (a) entende-se como marca de produto aquela utilizada para distinguir determinado bem de outros idênticos ou semelhantes; (b) as pessoas de direito privado só podem requerer registro de marcas relativas à atividade que efetivamente exerçam; (c) a propriedade da marca adquire-se pelo registro, assegurando-se ao titular o direito de uso exclusivo, em todo o território nacional e no seu ramo de atividade econômica, pelo prazo de 10 (dez) anos, prorrogáveis.

No caso dos autos, a parte autora postula a nulidade dos registros concedidos à ré sob nº 824833732 e 825064473, relativamente à marca TECSOL, sobretudo em razão da anterior utilização conforme expressa a razão social da empresa postulante.

Após criteriosa análise da peça de defesa, vê-se que a argumentação da ré se calca fundamentalmente nos seguintes temas: anterioridade da utilização da marca, independência entre registro de marca e denominação comercial da empresa e formalização do registro no INPI.

Quanto à alegada anterioridade de utilização da marca, absolutamente nada foi provado. A ré não trouxe aos autos qualquer elemento de prova, seja documental ou testemunhal, que ampare a sua assertiva, não passando de mera alegação. E, embora tal já seja suficiente para afastar o ponto, a teor do artigo 333, II, do CPC, colaciono o depoimento de Odi Marchesan, como reforço de argumentação (fl. 343):

(...) foi responsável contábil fiscal pela empresa Bisognin/Ferrabil (...)nunca viu a utilização da marca "Tecsol" pela empresa referida; (...) pelo que lembra a Empresa Bisognin utilizava a marca "Metalúrgica bisognin"; no regime Ferrabil, lembra de ter visto as marcas "Metabil" e "Ferrabil"; viu tais marcas em documentos contábeis, como notas fiscais; lembra de ter visto a marca "Metabil" em um silo;

Tem-se, então que, ao contrário do alegado, a ré não utilizava a marca antes da efetivação do registro no INPI. Diga-se, inclusive, causar estranheza essa afirmativa sem que a requerida tenha trazido aos autos uma fotografia que fosse de algum produto seu que tenha sido comercializada sob a denominação Tecsol.

No que tange à alegada distinção entre denominação comercial da empresa e registro de marca, friso que os arestos colacionados pela ré não representam entendimento atual dos órgãos superiores, que estão espelhados verdadeiramente no seguinte acórdão:

COMERCIAL. NOME COMERCIAL E MARCA. CONFLITO. Em havendo conflito entre nome comercial e marca, deve prevalecer o registro efetuado em data anterior. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no Ag 805.623/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 05/08/2008)

O precedente foi firmado com as seguintes palavras, constantes do voto condutor:

... embora seja certo que a apelante possua o registro da marca 'PAQUITA', no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - INPI, desde 30/05/1989, conforme documentos de fl. 33/34, igualmente se denota que a apelada possui o nome comercial 'PAKITA' - Indústria e Comércio de Confecções Ltda., desde a data que foi arquivado seu contrato social na Junta Comercial, que é 13 de dezembro de 1988, conforme fl. 100/104. Desta forma, ambas as empresas possuem registrados o nome 'PAQUITA' ou 'PAKITA', cada qual em um órgão específico, INPI e Junta Comercial do Paraná. Assim, tanto o registro do nome comercial ou denominação realizado na Junta comercial, quanto à marca registrada no INPI, conferem às empresas que os tenham obtido o direito de usufruir, com exclusividade, em todo o território nacional, da expressão registrada para este fim. É inequívoca a existência de conflito entre os dois registros, motivo pelo qual entendo que deve prevalecer o mais antigo, a fim de respeitarem-se os critérios de originalidade e novidade

Vê-se, assim, perfeita subsunção do precedente citado ao caso concreto, ao contrário das demais decisões trazidas pela ré no que tange o direito de uso exclusivo de marca, o que leva à análise do terceiro ponto mencionado em sua tese contestacional. Em muitas linhas a empresa ré tenta se desvencilhar de

sua responsabilidade sob a alegação de que o uso da marca decorre de registro formal no INPI, pautando-se na mera anterioridade. Esquece-se, todavia, que esse registro se submete a critérios próprios, como a vedação contida no artigo 124, V, da lei 9.279/96:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

I - (...)

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

Nesse ponto, de suma importância a citação da análise efetivada pela área técnica do INPI (fls. 293/294):

Com efeito, examinando a cópia do contrato de constituição da sociedade autora que instrui os processos administrativos de nulidade que apresentou contra os registros nº 824833732 e 825064473, figura com a data de constituição da sociedade 15 de agosto de 1995. como a autora afirma em sua petição inicial que foi constituída em 22 de setembro do mesmo ano, cremos que é necessário sanar esta dúvida. Contudo, independentemente da data que vier a se confirmar em juízo, aplicável será a norma do inciso V, artigo 124 da LPI.

Ressalte-se o disposto nas Diretrizes de Análise de Marcas da DIRMA, acerca da aplicação do inciso V, artigo 124, da LPI:

Na análise de colidência, seja de ofício, seja por provação de terceiro, o examinador do INPI deve observar:

1) a quem primeiro foi concedida proteção do título de estabelecimento ou nome de empresa;

2) o grau de confundibilidade dos elementos, em face de suas próprias constituições;

3) o grau de confundibilidade em vista das atividades sociais desenvolvidas pelas partes interessadas.

Tomando-se por base a orientação da própria Administração quanto à efetivação do registro de marcas tem-se que; 1) o estabelecimento comercial da autora foi registrado em 22/09/1995 (fl. 36); 2) o grau de confundibilidade dos elementos é elevado, dado que a ré registrou o nome constante da denominação social da empresa autora; 3) as atividades sociais desenvolvidas pelas partes interessadas são as mesmas. Por tudo isso os registros de número 824833732 e 825064473 são nulos.

Passando à avaliação acerca dos danos morais e materiais, recentíssimo julgado do STJ aponta que o uso indevido, capaz de gerar confusão, é prova suficiente da ocorrência de danos materiais:

CIVIL E COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. USO INDEVIDO. DANOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO.

1. Os embargos declaratórios têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida.

Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como ocorrido na espécie.

2. Na hipótese de uso indevido de marca, capaz de provocar confusão entre os estabelecimentos e consequente desvio de clientela, desnecessária a prova concreta do prejuízo, que se presume.

3. Há que ser demonstrado o efetivo prejuízo de ordem moral sofrido pelo titular do direito de propriedade industrial, decorrente da sua violação. Na hipótese, configurado pelo protesto efetuado.

4. Recurso especial provido.

(REsp 1174098/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 15/08/2011) (grifei)

O uso indevido pode ser extraído das notas fiscais juntadas às fls. 76/78, donde se percebe clara intenção da ré em ludibriar a clientela, apondo a marca TECSOL em suas notas fiscais com o claro objetivo de promover confusão. Todavia, a quantificação do dano não está estabelecida e não pode ser dada por mera presunção, devendo ser apurada em momento oportuno na fase de liquidação da sentença.

Como se viu do aresto acima, embora os danos materiais se possam presumir, os danos morais devem ser efetivamente comprovados. Independentemente da espécie de dano, para que se configure o dever de indenizar, necessário que se demonstre a presença dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: dano, ato ilícito e nexos causal. Tenho que haja no feito elementos materiais suficientes para afirmar que a empresa ré agiu guiada por má-fé e, portanto, agiu por ato ilícito quando promoveu os registros aqui anulados.

Isso porque não vejo outra interpretação a dar numa situação em que uma empresa simplesmente venha a apropriar-se do nome de uma concorrente para utilizá-la como marca em seus produtos e serviços. Além do evidente dano material, configura-se, aí, situação vexatória a que a autora foi exposta, ao abalo de sua clientela à insegurança promovida dentro de seu ramo comercial, com evidente prejuízo à imagem da pessoa jurídica, sendo evidente o nexo de causalidade entre a conduta da ré e aquele. Não bastasse isso, a autora foi notificada em quatro situações distintas, como informa a própria ré, para que deixasse de utilizar da marca constante em seu próprio nome, razão pela qual entendo aplicável a condenação ao pagamento de indenização.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO IN RE IPSA, AINDA QUE SOFRIDO POR PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 83/STJ.

1. Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (súmula 83/STJ).

3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no Ag 1261225/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 15/08/2011)

A indenização não visa a reparar a dor, uma vez que esta não tem preço, mas a amenizá-la, criando uma compensação como forma de minimizar as conseqüências do prejuízo sofrido. Neste viés, parece-me que o valor adequado deve levar em consideração a gravidade do dano causado, a capacidade de pagamento da ofensora e o caráter preventivo da indenização, bem como, ainda, o grau de participação da parte autora nos fatos que desencadearam o dano.

Dessa forma, creio que a quantia de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) bem quantifica o dano sofrido, uma vez que cumpre a sua finalidade pedagógica de fazer com que a parte-ré não cometa o mesmo erro reiteradamente e, concomitantemente, não abre espaços para o aparecimento do enriquecimento sem causa.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, rejeito as preliminares argüidas e, no mérito, com fulcro no artigo 269, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial para:

a) anular os Certificados de Registro de Marca nº 824833732 e 825064473;

b) condenar a ré ao pagamento de indenização para reparação dos danos materiais, cujo valor deverá ser apurado através de liquidação por arbitramento, nos termos da fundamentação;

c) condenar a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais, no montante de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, desde a data desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil.

Condeno a ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais que fixo em R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), com base no art. 20, §4º, do Código de Processo Civil.

Em havendo recursos voluntários tempestivos, tenha-se-os, desde já, por recebidos em seus legais efeitos e intime-se a parte contrária para apresentação de contra-razões, no devido prazo. Após a juntada das referidas peças ou decorrido o prazo sem sua apresentação, remetam-se, ao Egrégio TRF-4º Região.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Carazinho, 03 de outubro de 2011.

FREDERICO VALDEZ PEREIRA
Juiz Federal

Documento eletrônico assinado por **FREDERICO VALDEZ PEREIRA, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.jfrs.jus.br/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **7257363v18** e, se solicitado, do código CRC **62793523**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Frederico Valdez Pereira

Data e Hora: 05/10/2011 11:15
