



2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SAPIRANGA – RS

Processo nº 132/1.12.0006376-5

Autora: ELETROVALE METALÚRGICA LTDA.

Ré: ELETROVALE LTDA.

Juíza Prolatora: KÁREN RICK DANILEVICZ BERTONCELLO

Data da sentença: 19 de março de 2013

Vistos.

Trata-se de ação cominatória para abstenção de uso de marca promovida por **ELETROVALE METALÚRGICA LTDA.** contra **ELETROVALE LTDA.**

Para tanto, asseverou a autora que atua há mais de 25 anos na industrialização de artefatos de metal em geral. Relatou que detém o registro da marca “ELETROVALE”, consoante certificado concedido pelo INPI. Além do registro, realiza elevados investimentos em sua marca. Ocorreu que, em meados de 2008, teve ciência de que a demandada vem utilizando indevidamente a mesma marca. As tentativas extrajudiciais de resolução do ocorrido restaram infrutíferas. Dissertou sobre o direito aplicável, tecendo considerações sobre o registro da marca e o direito a exclusividade. Suscitou a má-fé da empresa ré. Nessa linha, formulou pedido antecipatório e requereu a procedência da demanda. Acostou os documentos de fls. 12/81.

Por esse juízo, restou indeferido o pedido antecipatório, fl. 82.

A demandada restou devidamente citada, fl. 86.

Inconformada com o indeferimento do pedido liminar, a parte autora interpôs Agravo de Instrumento, fls. 87/99, cujo seguimento restou negado pela Superior Instância, fls. 100/110.

Manifestação da autora às fls. 113/115, com documentos, fls. 116/119.

Certificado o decurso do prazo contestacional sem manifestação por parte da ré, fl. 120, restou decretada sua revelia, fl. 121.

A autora postulou o julgamento da lide, fls. 130/132.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.



Passo a decidir.

Julgo antecipadamente o feito, forte no artigo 330, I e II, do CPC, diante da revelia e desinteresse das partes na produção de outras provas.

Consigno, inicialmente, que como efeito da revelia, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Civil, há presunção de veracidade quanto aos fatos alegados pela autora na exordial. Destaco, porém, que se cuida de presunção relativa, a qual não acarreta no automático julgamento de procedência da demanda, uma vez que a revelia, por si só, não dispensa da prova o adversário.

Nesse sentido, aliás, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior:

Contra o réu revel há presunção de veracidade dos fatos não contestados. Trata-se de presunção relativa. Os fatos atingidos pelos efeitos da revelia não necessitam de prova (CPC 334, III). Mesmo não podendo o réu fazer prova sobre o fato sobre o qual pesa a presunção de veracidade, como esta é relativa, pelo conjunto probatório pode resultar a comprovação da prova em contrário àquele fato, derrubando a presunção que favorecia o autor. (NERY JÚNIOR. Nelson. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2007. p.594)

Nessa senda, depreendo que à autora incumbiria o ônus processual de comprovar “*fato constitutivo do seu direito*”, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil.

Feita essa ressalva, após compulsar os autos, observo que a pretensão da parte autora diz com a abstenção de utilização, por parte da empresa ré, de marca idêntica a da demandante em suas relações comerciais, uma vez que tal utilização seria indevida e estaria em contrariedade ao disposto na Lei nº 9.279/96, pois a parte autora possui a exclusividade de uso da marca junto ao INPI.

E de fato, dos documentos coligidos pela parte autora, inexistem dúvidas de que a expressão “Eletrovale” está presente na identificação de ambas as empresas.

Incontroverso, ainda, que com o fim de proteger seu direito à marca, a empresa autora providenciou seu pedido de registro junto ao INPI, na classe NCL (8) 06, categoria Produto, em 29.04.2005, tendo entrado em vigência a partir de 30.10.2007 com validade até 30/10/2017.



Ocorre que, do mesmo modo, após apreciar os documentos e informações trazidas aos autos pela parte autora, verifico que a ré igualmente possui registro junto ao INPI, na classe NCL (9) 07, categoria Produto, em 18.11.2008, tendo entrado em vigência a partir de 22.02.2011 com validade até 22.02.2021.

Dessa forma, a análise do mérito passa por algumas questões essenciais, a saber: a importância do registro para a propriedade e uso exclusivo da marca.

O artigo 129 da Lei nº 9.279/96 resguarda o direito ao uso exclusivo da marca apenas com a obtenção do registro, conforme observa-se na sua transcrição: “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, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.” (grifei)

A proteção da marca, através dos ditames da Lei n. 9.279/96, bem como sua utilização exclusiva, restou abordada pela douta Desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira nos autos Apelação Cível n. 70023541683, e cuja parte de suas razões peço *vênia* para transcrever:

*As marcas são tratadas no Título III da Lei nº 9.279/96, que regula os direitos e ações relativos à propriedade industrial. A teor do artigo 2º, III, do Diploma mencionado, a concessão de registro de marca é um dos meios de proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, **sendo que tal registro confere ao seu titular o direito exclusivo de uso enquanto vigente, nas classes em que for registrada**, além do direito de ceder o registro ou pedido de registro, licenciar seu uso e zelar pela sua integridade material ou reputação (artigo 130). (grifei)*

Portanto, do teor contido no julgado supra, aliado às disposições legais estabelecidas na Lei n. 9.279/96, resta cristalino que o registro da marca efetivamente confere ao titular o direito exclusivo à utilização desta, porém, na classe em que for registrada.

E é justamente em razão desse porém, que, entendo, a improcedência da lide é medida que se impõe.

Isso porque, com base no princípio da especificidade, o uso exclusivo de marca registrada fica assegurado apenas para produtos e serviços da mesma classe, com exceção, apenas, no que diz com as marcas de alto renome, que possuem proteção para todos os ramos de atividade, conforme disposição contida no artigo 125 da Lei nº 9.279/96, o que não é o



caso dos autos.

Essa é a linha de entendimento adotada pelo Tribunal de Justiça Pátrio, e da qual me filio, conforme arestos que abaixo colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCAS. SINAIS E CLASSES, DISTINTAS. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. **Pelo princípio da especificidade, a proteção da marca registrada é limitada aos produtos e serviços da mesma classe, salvo quando o INPI a declara "marca de alto renome".** No caso, os sinais distintivos Santa Maria e Maria Santa, bem como as marcas figurativas registradas no INPI pelas partes, são absolutamente diferentes, não havendo semelhanças capazes de ensejar confusão, porquanto a primeira, atua no ramo de confecções -classe 25 (artigos do vestuário, prática de esportes em geral, tais como camisetas, calças, shorts, bermudas, meias, calçados e bonés, masculinos e infatis), já a segunda, na confecção de bijouterias (classe 14). Logo, não há falar em violação, pela ré, do direito de uso exclusivo da marca da autora, tampouco em concorrência desleal. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70025428798, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio dos Santos Caminha, Julgado em 09/04/2009) (grifei)

POSSE E PROPRIEDADE. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. REGISTRO. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. 1. **Pelo princípio da especificidade, o direito de exclusividade de uso de marca, que advém do seu registro perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, é limitado à classe para a qual é deferido.** É entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça que não é possível estender essa proteção para outras classes de atividades. A única exceção ocorre nos casos de marca notória, declarada em registro próprio, a qual goza de proteção em todas as classes, mas este não é o caso da marca em questão. 2. O registro da marca da apelada foi concedido quando já constava o registro da marca da apelante. Logo, conclui-se que o próprio INPI não vislumbrou nenhum impedimento para que a marca da apelada pudesse ser registrada. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70002665131, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 11/10/2005) (grifei)

No mesmo norte, ainda, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o julgado que segue infra:

DIREITO MARCÁRIO. PROTEÇÃO DA MARCA. EXCLUSIVIDADE. ATIVIDADES DIVERSAS. 1. **O direito de exclusividade ao uso da marca, em decorrência do registro no INPI, é, em princípio, limitado à classe para a qual foi deferido (princípio da especialidade)**, não abrangendo esta exclusividade, como anota a melhor doutrina, produtos outros não similares, enquadrados em outras classes, "excetuadas as hipóteses de marcas notórias". 2. No caso, a marca "olímpica", que se pretende violada, está registrada na classe 25, relativa a roupas e acessórios de vestuário e na classe 28 pertinente a jogos, brinquedos, passatempos e artigos para ginástica, esporte, caça e pesca. As mini-bolas foram lançadas durante as olimpíadas de Atlanta - USA - em 1996 - em campanha publicitária, onde o participante, mediante a troca de tampas de refrigerantes mais determinada soma em dinheiro, era contemplado com uma pequena bola de espuma, em cuja superfície havia as expressões "coca-cola" e "mini-bola olímpica", juntamente com a tocha representativa da logomarca das olimpíadas. 3. Neste contexto, desenvolvendo as empresas envolvidas atividades distintas (uma comercializa artigos desportivos e a outra refrigerantes), pertencendo seus produtos a classes diversas e dirigidos a públicos distintos, não há possibilidade de confusão do consumidor e nem é negada a proteção aos direitos relativos à propriedade industrial, decorrente do registro de marca. 4. Recurso especial não conhecido. (REsp 550092 / SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 22.03.2005, publicado no DJ de 11.04.2005, p. 307) (grifei)



No caso dos autos, verifico que a parte autora registrou a marca “Eletrovale” junto ao INPI, fl. 26, na classe NCL (8) 06, com a seguintes especificação: *“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, porém, foi registrada junto ao INPI pela ré, fl. 67, porém na classe NCL (9) 07, com especificação relativa a: *“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.”*

Ou seja, depreendo, da análise das informações trazidas aos autos, e, em consulta ao site <http://formulario.inpi.gov.br>, que a classe e o ramo de atividade das partes são distintos, uma vez 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, razão pela qual, não vislumbro a utilização indevida da marca.

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.

Ademais, consigno que após o registro da marca pela autora em 29.04.2005, o INPI autorizou novo registro pela requerida em 18.11.2008, após análise dos requisitos de registro, o que indica a licitude do procedimento da demandada e a inexistência de ilicitude no uso da marca.

Até porque, a Lei n. 9.279/96 veda o registro de marca alheia registrada, a teor do contido no artigo 124, inciso XIX, *in verbis*:

Art. 124 . Não são registráveis como marca:

(...)

XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia



Portanto, tendo em vista que as partes exercem atividades distintas (o que autorizou o registro pelo órgão competente da mesma marca por ambas); considerando os produtos fabricados e comercializados por ambas as empresas; que o logotipo criado por cada uma das partes é suficientemente distinto; bem como a zona de atuação de cada uma, tenho que não há falar em uso indevido e risco de confusão por parte dos consumidores.

A improcedência, portanto, resta inafastável. Nesse sentido, colaciono os precedentes que seguem infra:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO. INOCORRÊNCIA. Tendo o magistrado singular concluído que os documentos e elementos constantes dos autos bastavam à formação do seu convencimento, inexistiu óbice ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I do CPC. MÉRITO. USO INDEVIDO DE MARCA. INOCORRÊNCIA. Conforme o princípio da especificidade, a exclusividade de uso da marca registrada é assegurada apenas para produtos e serviços da mesma classe, salvo quanto às de alto renome, as quais possuem proteção para todos os ramos de atividade. Inteligência do artigo 125, da Lei nº 9.279/1996. Hipótese em que marca em questão não se enquadra dentre aquelas de alto reconhecimento, bem como o ramo de atividade das partes são distintos, mostrando-se inviável o reconhecimento do pleito cominatório. Precedentes do STJ e desta Corte. Sentença mantida. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70033210170, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 30/09/2010)

AÇÃO COMINATÓRIA VISANDO ABSTENÇÃO DE USO DA MARCA "MONT'SEU BIQUÍNI". RÉ QUE POSSUI MARCA PRÓPRIA E COLOU NA VITRINE DE SUA LOJA A EXPRESSÃO "MONTE SEU BIQUÍNI". AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. Caso concreto em que a frase "Monte seu biquíni", aposta, com adesivos, na vitrine da loja da requerida, a fim de expressar uma forma de venda do produto, em que o consumidor tem a liberdade de optar pelas peças que melhor lhe aprouver, sem a necessidade de comprar as peças de um conjunto, em absoluto expressa a exploração de uma marca. Ausência de confusão entre a marca em registro pela autora e a publicidade comercial realizada pela requerida. Sentença de improcedência mantida. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70029083698, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Aquino Flôres de Camargo, Julgado em 29/07/2009)

Diante do exposto, **JULGO IMPROCEDENTES** os pedidos formulados por ELETROVALE METALÚRGICA LTDA. contra ELETROVALE LTDA., nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, condeno a autora ao pagamento das despesas e custas processuais. Sem fixação de honorários, pois ausente contraditório.

Publique-se.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

Registre-se.

Intimem-se.

Sapiranga (RS), 19 de março de 2013.

Káren Rick Danilevicz Bertoncello,
Juíza de Direito.