



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

6ª Câmara Cível

Avenida Borges de Medeiros, 1565 – Porto Alegre/RS – CEP 90110-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005803-05.2019.8.21.7000/RS

TIPO DE AÇÃO: Marca

RELATOR: Gab. Des. Ney Wiedemann Neto

AGRAVANTE: CERVEJARIA RSW ABADESSA - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA. - EPP

ADVOGADO: VANESSA PEREIRA OLIVEIRA SOARES (OAB RS076113)

ADVOGADO: CÉSAR AUGUSTO DA SILVA PERES (OAB RS036190)

ADVOGADO: LUCIANO BECKER DE SOUZA SOARES (OAB RS045716)

ADVOGADO: ROGÉRIO LOPES SOARES (OAB RS057181)

AGRAVADO: CERVEJARIA FASSBIER LTDA

ADVOGADO: VITOR HUGO ZENATTO (OAB RS027205)

ADVOGADO: HUGO CALIARI ZENATTO (OAB RS111279)

ADVOGADO: RENAN ZENATO TRONCO (OAB RS093130)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. AÇÃO PARA PROIBIÇÃO DE ATO ILÍCITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO DA AUTORA. NO CASO CONCRETO, A AGRAVANTE OBTEVE JUNTO AO INPI REGISTRO DA MARCA “HELLES”. REFERIDA EXPRESSÃO CONSTITUI SINAL DE CARÁTER NECESSÁRIO, SENDO INCONGRUENTE A LIMITAÇÃO DE USO QUE A AUTORA PRETENDE. NO CASO, A MARCA DA AUTORA VALEU-SE DE NOME DE ESTILO DE CERVEJA, OU SEJA, UTILIZOU EXPRESSÃO NOMINATIVA INDISPENSÁVEL PARA DESIGNAR E REPRESENTAR O PRODUTO, NÃO PODENDO SER APROPRIADA COM EXCLUSIVIDADE POR NINGUÉM, JÁ QUE É DE USO COMUM NO MEIO CERVEJEIRO, INCLUSIVE SE CONFUNDINDO COM O PRODUTO EM SI, ALÉM DE DESPROVIDA DE ORIGINALIDADE. RECURSO PROVIDO. POR MAIORIA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul decidiu, por maioria, vencida a Desembargadora ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ, prover o agravo de instrumento, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 05 de dezembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **NEY WIEDEMANN NETO, Relator do Acórdão**, em 5/12/2019, às 16:30:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc2g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **45685v4** e o código CRC **f9fa81ff**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): NEY WIEDEMANN NETO
Data e Hora: 5/12/2019, às 16:30:41

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005803-05.2019.8.21.7000/RS

TIPO DE AÇÃO: Marca

RELATOR: Gab. Substituição Desa. Eliziana da Silveira Perez

AGRAVANTE: CERVEJARIA RSW ABADESSA - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA. - EPP

AGRAVADO: CERVEJARIA FASSBIER LTDA

RELATÓRIO

CERVEJARIA RSW ABADESSA - COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA. - interpõe recurso de agravo de instrumento da decisão interlocutória (evento 9) que deferiu tutela provisória de urgência nos autos da demanda que lhe move CERVEJARIA FASSBIER LTDA, nos seguintes termos:

Vistos

Os documentos que instruem a inicial, especialmente o certificado do registro da marca e a notificação extrajudicial, evidenciam a probabilidade do direito da autora, visto que demonstram a titularidade da propriedade e do uso exclusivo pela mesma da marca HELLES.

Há perigo de dano, uma vez que o registro da marca confere à requerente o uso exclusivo da marca até o fim da vigência.

Por tais razões, defiro a tutela de urgência, determinando que a demandada se abstenha de produzir e comercializar cerveja fazendo uso da marca "HELLES"

no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R\$5.000,00, limitada a R\$50.000,00.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E CONCORRÊNCIA DESLEAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Presentes os requisitos autorizadores da tutela, ou seja, os pressupostos da ocorrência de dano de difícil reparação e da probabilidade do direito alegado no caso em tela. 2. A parte agravada é titular perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI do registro da marca VIPAL, de sorte que a exploração da referida marca, sem autorização da proprietária, em tese, importaria em ofensa por parte da agravante ao disposto art. 129 da Lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996. 3. Assim, cabível a manutenção de decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para que a parte ré se abstenha de utilizar a expressão VIPAL, na prestação dos seus serviços ou venda de produtos, bem como promova a retirada da expressão do seu estabelecimento comercial. Inteligência do art. 300 do NCPC. 4. Ademais, inexistente demonstração de que a decisão hostilizada possa causar algum dano de natureza grave ou mesmo irreparável à recorrente, quanto mais no feito em exame, o qual versa sobre direito de ordem patrimonial, perfeitamente aferível e reparável na hipótese de ser ocasionado algum prejuízo. Negado provimento ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento, Nº 70077866580, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 29-08-2018)

Deixo de designar audiência prévia de conciliação, nesta fase processual, tendo em vista que em casos envolvendo a matéria em questão é improvável a composição, considerando as regras de experiência comum.

Refere inexistir urgência para o deferimento da tutela provisória, porquanto a agravada é detentora do registro desde o ano de 2007, somente agora ajuizou a demanda. Ressalta não haver exclusividade de uso da marca HELLES pela agravada, consoante dispõe a Lei nº 9.279/96, tendo em vista que apenas são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis (art. 122) bem como aquelas destinadas a distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa. Argumenta que o registro de marca é atributivo de direito, conforme art. 129 da referida lei, devendo, no entanto, serem consideradas as exceções do art. 124, conforme consta no próprio certificado conferido à parte agravada. Sustenta que a agravada não detém a exclusividade do uso da marca HELLES porque também é utilizada por outras que utilizam o mesmo termo. Salaria que Munich HELLES, ou simplesmente HELLES, é estilo de cerveja de cor clara, dourada, que lhe dá nome, não

havendo ninguém no Brasil ou fora dele com a exclusividade de uso de marca pretendida.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

Recebido o recurso somente no efeito devolutivo (evento 10), foram oferecidas contrarrazões pela parte agravada (evento 15).

Vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Eminentes colegas.

Quando do recebimento do recurso assim foi consignado, *in verbis* (evento 10):

2. Conforme se observa, a agravada é detentora do registro nº 826076564 no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI – para utilização da marca HELLES de forma definitiva desde 14 de agosto de 2007 (evento 1, doc. 5), com renovação até a data de 14 de agosto de 2027, havendo tomado conhecimento do uso da referida marca, situação que configura, a priori, violação do disposto na Lei nº 9.276/96, in verbis:

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, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

As exceções contidas no art. 124 da referida lei, que impõem limites à proteção da marca, não registráveis, tais como sinais de caráter genérico, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, que tiverem relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, qualidade, assim como cores e suas denominações, termo técnico usado na indústria, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir e a forma necessária, comum ou vulgar que não possa ser dissociada de efeito técnico, dizem com aspectos acessórios da marca HELLES, os quais não tem o condão de afastar a proteção conferida à marca pelo certificado conferido à parte agravante.

Além disso, o fato de haver outras marcas que usam o mesmo nome associado a outros termos - tais como RAIMUNDO HELLES - não autorizam concluir estar

autorizada a utilização indiscriminada da marca, sob pena de tornar inócuo o registro.

Cumpra destacar que a própria Lei nº 9.279/96 contém previsão para concessão da tutela de urgência no caso de violação do direito de utilização da marca conferido conforme as suas disposições (art. 209, § 1º), sendo esse o caso dos autos, em que conhecidos os prejuízos advindos da sua violação.

3. Face ao exposto, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo.

Como visto, a agravada Cervejaria Fassbier Ltda. é possuidora do registro nº 826076564 junto ao INPI, da marca HELLES, de forma definitiva desde 14 de agosto de 2007 (evento 1, doc. 5), com renovação até a data de 14 de agosto de 2027, de modo que faz jus à utilização exclusiva, *a priori*, da referida marca no território nacional, consoante art. 129 da Lei nº 9.276/96².

Cumpra destacar que a agravante não refuta a validade do registro junto ao INPI, devendo, ao menos neste momento processual, privilegiar-se a proteção especialmente concedida pela lei à utilização exclusiva da marca.

A alegação de enquadramento nas exceções previstas no art. 124 da Lei nº 9.276/96, também deve ser rejeitada, pois não tem o condão de afastar a proteção conferida à marca pelo certificado conferido à parte agravante.

Registro que, com relação à marca RAIMUNDOS HELLES, há alegação de nulidade dos registros nº 909913161 e nº 909913617, formulada pela parte agravada junto ao INPI em 14-8-2018³, justamente por estar sendo utilizado o termo em debate como instrumento comercial.

A propósito, ilustro:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. VIOLAÇÃO DE MARCA. REGISTRO PELA PARTE AGRAVANTE. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAUZZO SERVIÇOS ASSISTENCIAIS LTDA em face da decisão proferida pelo magistrado a quo, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na abstenção de a parte ré fazer uso da marca da empresa autora.

O artigo 129 da Lei nº. 9.279/96 prevê que a propriedade da marca se adquire 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 artigos 147 e 148. Por sua vez, o artigo 5º, em seu inciso XXIX, estipula que 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.

No caso telado, a parte agravante demonstrou que possui o registro da marca "CAUZZO", fato incontroverso nos autos, devido ao registro no INPI, motivo pelo qual, nos termos do art. 42 da Lei Federal 9.279/96, a patente confere ao seu titular o direito de impedir que terceiro, sem o seu consentimento, faça uso de produto objeto da patente registrada. A prova carreada aos autos, ao menos em sede de cognição sumária, evidencia a utilização do nome "CAUZZO" assistência saúde pelas requeridas nas redes sociais, induzindo o consumidor a acreditar que está contratando com a agravante, denominada "CAUZZO ASSISTÊNCIA MÉDICA", amplamente conhecida e renomada na região de Santa Maria e São Pedro do Sul, onde as requeridas atuaram como franqueada da agravante até a rescisão contratual, quando permaneceram utilizando a marca "CAUZZO" em suas redes sociais.

Desta feita, diante da situação telada é inequívoco que a utilização de nome similar pode gerar prejuízos à parte agravante, uma vez que os consumidores poderiam facilmente ser induzidos a erro, dúvida ou confusão e, dessa forma, ser gerada concorrência desleal, conforme, inclusive comprovado nos autos através das resenhas dos clientes juntadas aos autos, evidenciando a confusão entre as empresas, motivo pelo qual deve ser assegurado ao agravante o seu uso exclusivo, conforme disposto na Lei de Propriedade Intelectual, pelo que, imperiosa a reforma da decisão agravada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO (Agravado de Instrumento, Nº 70077737039, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 25-10-2018)

Logo, presentes os requisitos de probabilidade o direito alegado e possibilidade dano, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela antecipada na origem.

Todavia, para fins de prequestionamento, refiro inexistir afronta ao disposto nos arts. 122, 123 e 124, incisos II, VI, VIII, XVIII e XXI, da Lei nº 9.279/96.

Face ao exposto, voto por improver o agravo de instrumento.

Porto Alegre, 25/11/2019

Documento assinado eletronicamente por **ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ**, em 5/12/2019, às 19:3:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site

https://eproc2g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **40750v8** e o código CRC **93d3ff05**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ

Data e Hora: 5/12/2019, às 19:3:23

1. Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. § 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

2. 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, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

3. <https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=3248526>

<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=3249774>

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005803-05.2019.8.21.7000/RS

RELATOR: DESEMBARGADOR NEY WIEDEMANN NETO

AGRAVANTE: CERVEJARIA RSW ABADESSA - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA. - EPP

AGRAVADO: CERVEJARIA FASSBIER LTDA

VOTO DIVERGENTE

No caso em exame, entendo que não restou evidenciado uso indevido de nome ou marca, tendo em vista que o registro da autora é da denominação “HELLES”, que se trata de designação de um estilo de cerveja e de uso comum. Trata-se de expressão de uso comum e expressão descritiva, sendo, por isso, inapropriável com exclusividade, ainda que registrada como marca. Também são distintas as palavras que compõe o nome do produto comercializado pela ré junto com a palavra HELLES, havendo traços suficientes que demonstram a diversidade das marcas, como pode-se observar no rótulo da cerveja que o seu nome é Cervejaria Abadessa no estilo Helles.

Tenho como descabida a alegação da agravada no sentido da exclusividade do uso da expressão “HELLES” em face de registro no INPI. Referida expressão constitui sinal de caráter necessário, sendo incongruente a limitação de uso que a autora pretende. No caso, a marca da autora valeu-se de nome de estilo de cerveja, ou seja, utilizou expressão nominativa indispensável para designar e representar o produto, não podendo ser apropriada com exclusividade por ninguém, já que é de uso comum no meio cervejeiro, inclusive se confundindo com o produto em si, além de desprovida de originalidade.

A marca da agravante é Cervejaria Abadessa e, não, Helles, como pode-se notar facilmente pela foto acostada à contestação. A palavra Helles contida no rótulo do produto da agravante nada mais é do que a denominação do estilo daquele produto com intuito de informar o consumidor. Cumpre salientar

que a nomeação do estilo de cerveja é um termo usado para diferenciar e categorizar as cervejas por fatores como cor, sabor, força, ingredientes, método de produção, receita, histórico ou origem.

Dentre os estilos de cerveja, estão a Lager, a Pilsen, a Weissbier, a India Pale Ale, a Red Ale e, inclusive, a Helles (Munich Helles), entre outros tantos estilos.

Destarte, determinar que a demandada se abstenha de produzir e comercializar cerveja fazendo uso da marca “HELLES”, não merece guarida.

Fazendo um comparativo com o vinho, seria o mesmo que impossibilitar a denominação de um vinho Merlot de uma determinada vinícola com a referida expressão no rótulo da garrafa, que nada mais é do que um tipo de casta de uva, em razão do registro de uma marca de vinícola com a referida denominação “MERLOT”.

A respeito da expressão descritiva, assim preleciona a doutrina:

“Expressões descritivas, por sua vez, são aquelas que apenas descrevem alguma função, característica, natureza, público-alvo, ou efeitos do produto ou serviço a que se referem. No entendimento de Gama Cerqueira, as expressões descritivas são “as que contém definição ou descrição do produto a que se aplicam, ou encerram, como elemento principal, indicações de suas qualidades ou propriedades essenciais, sua natureza, etc.” (1982, p. 817). Signos descritivos, pelo menos a princípio, também não são registráveis como marca. Afinal, como outros produtos e serviços possuem características ou qualidades semelhantes, tem-se que a expressão descritiva, per se, não ajuda o consumidor a distinguir e diferenciar a extensa gama de produtos e serviços existentes. As expressões descritivas, tal qual as marcas sugestivas, também são bastante desejadas e utilizadas pelos profissionais de marketing e empresários. Ocorre que, ao contrário das marcas sugestivas – que exigem um exercício mental do consumidor para se chegar a uma conclusão em relação à natureza do produto ou serviço –, as expressões descritivas já indicam, de pronto, tal informação. O resultado é que, a menos que o signo se revista de suficiente forma distintiva ou adquiria distintividade em decorrência do uso, o titular não adquirirá direitos exclusivos sobre a marca e a conseqüente prerrogativa de impedir concorrentes de utilizarem signos idênticos ou semelhantes.”

Sobre o tema, vale destacar que o STJ já se manifestou sobre a mitigação da proteção da propriedade industrial em relação a marcas que constituam expressão de uso comum, no seguinte sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE "NULIDADE PARCIAL" DA MARCA MISTA "G GRADIENTE IPHONE". APARELHOS TELEFÔNICOS COM ACESSO À INTERNET. PRETENSÃO AUTORAL DE INSERÇÃO DE RESSALVA INDICATIVA DA FALTA DE EXCLUSIVIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PALAVRA "IPHONE" DE FORMA ISOLADA. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DO REGISTRO DE MARCA EVOCATIVA.

1. A distintividade é condição fundamental para o registro da marca, razão pela qual a Lei 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124).

2. Nada obstante, as marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia (expressões cunhadas, inventadas, que, como tais, não existem no vocabulário de qualquer idioma), marcas arbitrárias (expressões já existentes, mas que, diante de sua total ausência de relação com as atividades do empresário, não sugerem nem, muito menos, descrevem qualquer ingrediente, qualidade ou característica daquele produto ou serviço) e marcas evocativas.

3. A marca evocativa (ou sugestiva ou fraca) é constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular. Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes. Precedentes das Turmas de Direito Privado.

4. Contudo, deve ser ressalvada a hipótese em que o sinal sugestivo, em função do uso ostensivo e continuado, adquire incontestável notoriedade no tocante aos consumidores dos produtos ou serviços de determinado segmento de mercado. Tal exceção decorre do disposto na parte final do inciso IV do artigo 124 da Lei 9.279/96, que aponta a registrabilidade do signo genérico ou descritivo quando revestido de suficiente forma distintiva.

5. A aferição da existência de confusão ou da associação de marcas deve ter como parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio (homo medius), ou seja, o ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que não afasta exame diferenciado a depender do grau de especialização do público-alvo do produto ou do serviço fornecido. Ademais, em seu papel de aplicador da lei, deve o juiz atender aos fins sociais a que ela se destina e às exigências do bem comum (artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB).

6. No que diz respeito às marcas, sua proteção não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou

serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário. Assim pode ser resumida a função social da marca à luz da Constituição Federal e da Lei 9.279/96 7. O conjunto marcário "G GRADIENTE IPHONE" apresenta dois elementos: um elemento principal (a expressão "GRADIENTE") e dois secundários (o "G" estilizado e o termo "IPHONE"). O elemento principal exerce papel predominante no conjunto marcário, sendo o principal foco de atenção do público alvo. De outro lado, o elemento secundário pode desempenhar um papel meramente informativo ou descritivo em relação ao escopo de proteção pretendido.

8. No caso, a expressão "iphone", elemento secundário da marca mista concebida pela IGB, caracteriza-se como um termo evocativo, tendo surgido da aglutinação dos substantivos ingleses "internet" e "phone" para designar o aparelho telefônico com acesso à internet (também chamado de smartphone), o que, inclusive, ensejou o registro da marca na classe atinente ao citado produto. Desse modo, não há como negar que tal expressão integrante da marca mista sugere característica do produto a ser fornecido. Cuida-se, portanto, de termo evidentemente sugestivo.

9. Sob essa ótica, a IGB terá que conviver com o bônus e o ônus de sua opção pela marca mista "G GRADIENTE IPHONE": de um lado, a simplicidade e baixo custo de divulgação de um signo sugestivo de alguma característica ou qualidade do produto que visava comercializar (o que tinha por objetivo facilitar o alcance de seu público-alvo); e, de outro lado, o fato de ter que suportar a coexistência de marcas semelhantes ante a regra da exclusividade mitigada das evocativas, exegese consagrada nos precedentes desta Corte.

10. Diferentemente do que ocorreu com a IGB, a Apple, com extrema habilidade, conseguiu, desde 2007, incrementar o grau de distintividade da expressão "iPhone" (originariamente evocativa), cuja indiscutível notoriedade nos dias atuais tem o condão de alçá-la à categoria de marca notória (exceção ao princípio da territorialidade) e, quiçá, de alto renome (exceção ao princípio da especificidade).

11. No que diz respeito ao "iPhone" da Apple, sobressai a ocorrência do fenômeno mercadológico denominado secondary meaning ("teoria do significado secundário da marca"), mediante o qual um sinal fraco (como os de caráter genérico, descritivo ou até evocativo) adquire eficácia distintiva (originariamente inexistente) pelo uso continuado e massivo do produto ou do serviço. A distinguibilidade nasce da perspectiva psicológica do consumidor em relação ao produto e sua marca, cujo conteúdo semântico passa a predominar sobre o sentido genérico originário. 12. Assim, é certo que a utilização da marca "iPhone" pela Apple - malgrado o registro antecedente da marca mista "G GRADIENTE IPHONE" - não evidencia circunstância que implique, sequer potencialmente, aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição da marca, com a indução dos consumidores em erro.

13. *Em outra vertente, o uso isolado do termo "iPhone" por qualquer outra pessoa física ou jurídica (que não seja a Apple), para designar celulares com acesso à internet, poderá, sim, gerar as consequências nefastas expressamente rechaçadas pela lei de regência e pela Constituição da República de 1988.*

14. *Tal exegese não configura prejuízo à IGB, que, por ter registrado, precedentemente, a expressão "G GRADIENTE IPHONE", poderá continuar a utilizá-la, ficando apenas afastada a exclusividade de uso da expressão "iphone" de forma isolada.*

15. *Recursos especiais da IGB Eletrônica e do INPI não providos.*

(REsp 1688243/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 23/10/2018)

Por oportuno, transcrevo trecho do voto do eminente Min. Luis Felipe Salomão, proferido quando do julgamento do recurso na ementa acima transcrito:

Outrossim, impende destacar que a distintividade é condição fundamental para o registro da marca, razão pela qual a Lei 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124).

As marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia, marcas arbitrárias e marcas evocativas (também chamadas de sugestivas ou fracas).

Sobre tal classificação, colhe-se o seguinte excerto da obra intitulada "Propriedade Industrial Aplicada: Reflexões para o Magistrado", fruto de parceria público-privada entre a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), além de outras entidades:

4.10.1. Marcas de fantasia Marcas de fantasia são signos que foram criados exatamente para o propósito de serem utilizados como marcas. São expressões cunhadas, inventadas, que, como tais, não existem no vocabulário de qualquer idioma. A criação de uma marca de fantasia, portanto, exige um processo pelo qual o empresário pensa em uma nova combinação de letras ou símbolos e tem como resultado um signo único, totalmente desconhecido e que não está presente nos dicionários.

O exemplo clássico de uma marca de fantasia é a Kodak. Note-se que tal expressão não está presente nos dicionários, não faz parte do vocabulário de

qualquer língua e não tem qualquer significado, servindo unicamente como signo que distingue e identifica os produtos da conhecida fabricante de máquinas e filmes fotográficos.

Inúmeros são os exemplos de marcas de fantasia, valendo citar, a título ilustrativo: Nokia, Sony, Nikon, Nike, Adidas, Exxon, Polaroid, entre outras. Sob o ponto de vista jurídico, as marcas de fantasia são as marcas merecedoras de maior escopo de proteção, pois possuem o mais alto grau de distintividade e, conseqüentemente, exercem o maior poder de atrair o público consumidor.

Em decorrência disso, quando se trata de reprodução ou imitação dessas marcas, a possibilidade de o consumidor ser induzido em erro, confusão ou errônea associação atinge o mais alto nível, devendo os aplicadores do direito de plano reprimir tal violação.

4.10.2. Marcas arbitrárias Marcas arbitrárias são palavras e expressões que já existem no vocabulário de determinado idioma, mas que são arbitrariamente escolhidas para identificar e distinguir produtos ou serviços com os quais elas não guardam qualquer relação.

São, portanto, expressões já existentes, mas que, diante de sua total ausência de relação com as atividades do empresário, não sugerem, nem muito menos, descrevem qualquer ingrediente, qualidade ou característica daquele produto ou serviço.

Apple, marca da gigante norte-americana de computadores, e Camel, famosa marca de cigarros, são exemplos de marcas arbitrárias. Como se vê, trata-se de palavras que existem no vocabulário da língua inglesa, mas que foram arbitrariamente escolhidas para distinguir produtos com os quais não se relacionam.

Outros exemplos de marcas arbitrárias são Pão de Açúcar (supermercados), Garoto (chocolates), Estrela (brinquedos), Terra (provedor de acesso à internet), Veja (revista), Torcida (salgadinhos), Forum (roupas), SUN (hardware e software), Time (revista), BLACK&WHITE (uíques), entre outras.

Sob a perspectiva jurídica, tais marcas também gozam de um alto escopo de proteção, pois não guardam qualquer relação com os produtos e serviços que identificam.

4.10.3. Marcas sugestivas ou evocativas

As marcas sugestivas, também chamadas de evocativas, são aquelas expressões que sugerem determinada característica do produto ou do serviço que distinguem.

As marcas sugestivas são as preferidas dos empresários e dos profissionais do marketing, eis que, sob o ponto de vista comercial, são as mais fáceis de serem

"vendidas". Afinal, é muito mais simples e barato divulgar um signo que, pelo próprio significado, sugere alguma característica ou qualidade do produto - e que, portanto, ajuda a vendê-lo -, do que introduzir e divulgar um signo sem qualquer significado, que nada diz sobre o respectivo produto ou serviço.

Exemplos de marcas sugestivas são Redecard (cartões de crédito), NET (TV a cabo e serviços de acesso à internet), Clear (shampoo), Qualy (margarina), 7-Eleven (lojas de conveniência abertas da 7 da manhã até 11 da noite), Extra (supermercados), entre outras.

Em termos jurídicos, as marcas sugestivas são perfeitamente registráveis e passíveis de serem apropriadas, no entanto são marcas que possuem um limitado escopo de proteção. Afinal, ao adotar signos que evocam determinada característica do produto ou serviço, o empresário nada pode fazer contra concorrentes que façam o mesmo. Como resultado, deve arcar com o ônus de coexistir com marcas relativamente semelhantes.

Cerqueira assim discorre sobre a questão:

Se o titular adotar marcas desse gênero, por lhe parecer útil e vantajoso indicar a qualidade essencial do produto ou sua composição, deve suportar, como ônus correspondente à essa vantagem, a relativa semelhança de outras marcas com a sua (1952, p. 819).

(...)

Tal regra, no entanto, pode ser flexibilizada em algumas situações, pois existem marcas que, apesar de sugestivas, adquiriram, em função do seu uso ostensivo e continuado, um alto grau de conhecimento, tornando-se verdadeiros magnetos em seus respectivos segmentos de mercado.

Alguns exemplos dessas marcas são Sadia (alimentos), Natura (cosméticos), Lacta (chocolates), Playboy (revista masculina) e Citibank (bancos), entre outros.

Nesse caso, o órgão julgador deve levar tal circunstância de fato em consideração no momento de aquilatar a possibilidade de confusão ou errônea associação da marca com outros signos idênticos ou semelhantes. (Op. cit. Brasília: CNI, 2013, p. 78/81)

Desse modo, a marca evocativa (ou sugestiva ou fraca) é constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular. Tal sinal busca, "de maneira conotativa, indicar o público-alvo, descrever qualidades, propriedades ou benefícios esperados, assim como, no limite, estabelecer relação indireta com o produto ou serviço assinalado pela marca" (Manual de Marcas do INPI, acessado em 13.9.2018, <http://bit.ly/2FxCq6Z>).

Uma das características, enumeradas no citado Manual de Marcas do INPI, para identificar sinais ou elementos evocativos/sugestivos é a existência de combinação de termos que, embora não distintivos quando isolados, resultem em expressão não usual. Exemplificativamente, o INPI faz referência ao registro da marca evocativa PLASTICOLA, aglutinação do adjetivo "plástica" e do substantivo "cola", que gerou vocábulo novo, mas que faz referência ao produto que o sinal visava assinalar (Manual de Marcas do INPI, acessado em 13.9.2018, <http://bit.ly/2FxCq6Z>).

Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes.

Isso posto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento para o efeito de permitir que a agravante continue as suas atividades, fabricando e comercializando a cerveja estilo HELLES.

Documento assinado eletronicamente por **NEY WIEDEMANN NETO, Desembargador**, em 5/12/2019, às 16:34:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc2g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **44619v3** e o código CRC **a1956a8e**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): NEY WIEDEMANN NETO
Data e Hora: 5/12/2019, às 16:34:24

1. Confederação Nacional da Indústria. Publicação: propriedade industrial aplicada: reflexões para o magistrado. – Brasília : CNI, 2013, pag. 82

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005803-05.2019.8.21.7000/RS

TIPO DE AÇÃO: Marca

RELATOR: Gab. Des. Luís Augusto Coelho Braga

AGRAVANTE: CERVEJARIA RSW ABADESSA - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA. - EPP

AGRAVADO: CERVEJARIA FASSBIER LTDA

VOTO

Estou em divergir da eminente relatora, da mesma forma que o des. Ney.

Veja que em sessão recente, no julgamento da apelação cível n. 70082848599, da relatoria da desa. Eliziana Perez, acompanhei seu encaminhamento de voto, no sentido de considerar o uso da expressão "Mamma

Mia" sem significativo diferencial na prestação de serviços, pois outras empresas utilizavam a mesma expressão ou assemelhadas. Era um caso em que o Galetto Mamma Mia queria impedir o uso da marca "Mamma Mia Pizzaria Americana". Restou consignado que a "marca que a demandante pretende utilizar com exclusividade se trata de expressão que não possui a originalidade necessária a ponto de se obrigar as demais à abstenção do uso comercial, sendo cabível a mitigação da exclusividade do registro", que afastaria a pretensão indenizatória lá buscada.

Aqui neste feito, a CERVEJARIA RSW ABADESSA - COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA. interpôs recurso de agravo de instrumento da decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência, nos autos da demanda que lhe move a CERVEJARIA FASSBIER LTDA., face ao uso da marca HELLES, entendendo que tem uso exclusivo de tal marca. Ocorre que a expressão HELLES, que aparece no registro do INPI, trata-se apenas do estilo de cerveja e é de uso comum no meio cervejeiro.

Veja-se que a marca da agravante é CERVEJARIA ABADESSA e não HELLES, que é usado para diferenciar e categorizar as cervejas por fatores como cor, sabor, força, ingredientes, método de produção, receita, histórico ou origem.

Assim como a expressão HELLES (Munich Helles), há outros estilos como, por exemplo, Lager, Pilsen, a Weissbier, a India Pale Ale, a Red Ale, entre tantos outros estilos.

Assim, a marca que a demandante pretende utilizar com exclusividade se trata de expressão que não possui a originalidade necessária a ponto de se obrigar as demais à abstenção do uso comercial, sendo cabível a mitigação da exclusividade do registro, o que afasta a pretensão indenizatória segundo o disposto no art. 209 da Lei nº 9.279/96.

Isso posto, voto por DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

Documento assinado eletronicamente por **LUIS AUGUSTO COELHO BRAGA, Desembargador**, em 5/12/2019, às 16:27:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc2g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **45758v2** e o código CRC **18565d47**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LUIS AUGUSTO COELHO BRAGA
Data e Hora: 5/12/2019, às 16:27:50

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 05/12/2019

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005803-05.2019.8.21.7000/RS

RELATOR: DESEMBARGADOR NEY WIEDEMANN NETO

PRESIDENTE: DESEMBARGADOR LUIS AUGUSTO COELHO BRAGA

PROCURADOR(A): ELIANA MARIA MORESCHI

AGRAVANTE: CERVEJARIA RSW ABADESSA - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA. - EPP

ADVOGADO: VANESSA PEREIRA OLIVEIRA SOARES (OAB RS076113)

ADVOGADO: CÉSAR AUGUSTO DA SILVA PERES (OAB RS036190)

ADVOGADO: LUCIANO BECKER DE SOUZA SOARES (OAB RS045716)

ADVOGADO: ROGÉRIO LOPES SOARES (OAB RS057181)

AGRAVADO: CERVEJARIA FASSBIER LTDA

ADVOGADO: VITOR HUGO ZENATTO (OAB RS027205)

ADVOGADO: HUGO CALIARI ZENATTO (OAB RS111279)

ADVOGADO: RENAN ZENATO TRONCO (OAB RS093130)

Certifico que este processo foi incluído no 2º Aditamento da Sessão Ordinária do dia 05/12/2019, às 14:00, na sequência 69, disponibilizada no DE de 26/11/2019.

Certifico que a 6ª Câmara Cível, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:

APÓS O VOTO DA DESEMBARGADORA ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ NO SENTIDO DE IMPROVER O AGRAVO DE INSTRUMENTO, DA DIVERGÊNCIA INAUGURADA PELO DESEMBARGADOR NEY WIEDEMANN NETO NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA O EFEITO DE PERMITIR QUE A AGRAVANTE CONTINUE AS SUAS ATIVIDADES, FABRICANDO E COMERCIALIZANDO A CERVEJA ESTILO HELLES , E O VOTO DO DESEMBARGADOR LUIS AUGUSTO COELHO BRAGA ACOMPANHANDO A DIVERGÊNCIA, A 6ª CÂMARA CÍVEL DECIDIU, POR MAIORIA, VENCIDA A DESEMBARGADORA ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ, PROVER O AGRAVO DE INSTRUMENTO.

RELATOR DO ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR NEY WIEDEMANN NETO

VOTANTE: DESEMBARGADORA ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ

VOTANTE: DESEMBARGADOR LUIS AUGUSTO COELHO BRAGA

VOTANTE: DESEMBARGADOR NEY WIEDEMANN NETO

FELIPE BARISON BARCELLOS
Secretário

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

*Voto em 05/12/2019 15:23:21 - Gab. Des. Luís Augusto Coelho Braga -
Desembargador LUIS AUGUSTO COELHO BRAGA.*