



JLLC

Nº 70080422868 (Nº CNJ: 0014195-19.2019.8.21.7000)

2019/Cível

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELLECTUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO PELO INPI. DECISÃO MANTIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. APURAÇÃO DO QUANTUM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

Da preliminar de concessão de efeito suspensivo

1. A parte apelante, em preliminar de apelação, postulou a concessão de efeito suspensivo, considerando que a sentença manteve a antecipação de tutela outrora concedida à fl. 180 dos autos.

2. No entanto, no caso em exame, não observado o rito previsto no art. 1.012, §3º da novel legislação processual. Ademais, destaca-se que também não é caso de enquadramento do pedido no §4º do mencionado artigo, pois não evidenciada probabilidade de provimento do recurso ou relevância da fundamentação e risco de dano grave ou de difícil reparação, como será analisado no tópico específico quanto ao mérito recursal.

Da inocorrência da prescrição do direito de ação

3. A presente lide tem por objeto a abstenção de uso de marca, cumulada com indenização pelo uso indevido desta, sendo que o prazo prescricional para a pretensão reparatória é o quinquenal previsto no artigo 225 da lei 9.279/96.

4. Contudo, considerando a existência de pedido de abstenção de uso de marca e a ausência de legislação específica quanto à matéria, tem-se que aplicável ao caso em comento o prazo previsto no art. 205 da legislação civil vigente, ou seja, o lapso de tempo a ser considerado para o exercício da pretensão de direito pessoal é de dez anos.

5. Com relação ao marco inicial da contagem do prazo, diferentemente do alegado pela parte apelante, não há que se falar na contagem desde 1991 ou de 2001, quando a ré, respectivamente, teria iniciado a utilizar a marca, ou teria realizado o depósito do pedido de registro da marca, mas sim a data do julgamento administrativo da oposição pela parte autora, quando anulado o registro pelo INPI (26/12/2012), momento no qual o uso da marca pela ré passou a ser ilegal.

6. Assim, ajuizada a presente demanda em 29/04/2014, merece ser rejeitada a preliminar de prescrição do direito de ação da parte autora, tendo em vista que a parte autora sempre poderá se utilizar do direito reipersecutório quanto a marca da qual é proprietária.

Mérito do recurso em exame

7. A propriedade industrial tem proteção constitucional, visando estimular o progresso técnico e científico, considerando o interesse social e econômico do país. A par disso, em vista de uma maior proteção ao autor da criação industrial, bem como a especificação e desenvolvimento da matéria, foi editada a Lei nº 9.279 de 1996, conhecida como Lei de Propriedade Industrial, na qual é limitado o âmbito de atuação da proteção aos direitos relativos à propriedade industrial.



JLLC

Nº 70080422868 (Nº CNJ: 0014195-19.2019.8.21.7000)

2019/Cível

8. Com relação ao uso da marca, a Lei de Propriedade Industrial determina que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, o qual garante ao titular o seu uso exclusivo em todo o território nacional.

9. No caso em tela, a questão quanto ao uso indevido da marca LEBOM pela ré já restou definida, após a declaração de nulidade do registro junto ao INPI, e com o ajuizamento de ação perante a Justiça Federal, tombada sob nº 0017679-19.2015.4.02.5101, a qual foi julgada improcedente, mantendo o reconhecimento da nulidade do registro da marca em questão, sob nº 823756203, razão pela qual a demandada deve se abster de utilizar o termo 'LEBOM'.

10. Assim, a discussão se limita ao cabimento da indenização por danos materiais pelo tempo em que a demandada permaneceu fazendo uso da marca em questão, após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a nulidade do registro.

11. Releva ponderar, ainda, que, quando da ocorrência de um dano material, duas subespécies de prejuízos exsurgem desta situação, os danos emergentes, ou seja, aquele efetivamente causado, decorrente da diminuição patrimonial sofrida pela vítima; e os lucros cessantes, o que esta deixou de ganhar em razão do ato ilícito.

12. Deste modo, diante do reconhecimento da utilização indevida pela parte ré de marca de propriedade da parte autora, tenho que cabível a condenação daquela ao pagamento de lucros cessantes, que deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença por arbitramento.

13. Os honorários advocatícios deverão ser majorados quando a parte recorrente não lograr êxito neste grau de jurisdição, independente de pedido a esse respeito, devido ao trabalho adicional nesta instância, de acordo com os limites fixados em lei. Inteligência do art. 85 e seus parágrafos do novel CPC.

Negado provimento ao recurso.

APELAÇÃO CÍVEL

QUINTA CÂMARA CÍVEL

Nº 70080422868 (Nº CNJ: 0014195-19.2019.8.21.7000)

COMARCA DE MONTENEGRO

LEBOM ALIMENTOS S.A.

APELANTE

FRS S.A. AGRO AVICOLA INDUSTRIAL

APELADO



JLLC
Nº 70080422868 (Nº CNJ: 0014195-19.2019.8.21.7000)
2019/Cível

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao recurso.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores **DES.^a ISABEL DIAS ALMEIDA (PRESIDENTE) E DES. JORGE ANDRÉ PEREIRA GAILHARD.**

Porto Alegre, 27 de março de 2019.

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO,
RELATOR.

I-RELATÓRIO

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por **LEBOM ALIMENTOS S.A.**, contra a decisão de procedência proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização, movida em face de **FRS S.A. AGRO AVICOLA INDUSTRIAL**, nos seguintes termos:

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE** a presente **ACÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA** ajuizada por **FRS S/A AGRO AVÓCILA INDUSTRIAL S/A** para condenar a **LEBOM ALIMENTOS S/A** em obrigação de não fazer, consistente em abster-se de utilizar a marca “LEBOM” sob qualquer meio e modo, seja como marca para produtos alimentícios, seja como integrante de seu nome comercial, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença.

Outrossim, confirmo a antecipação de tutela concedida na fl. 180.

Considerando a sucumbência, condeno a demandada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor a ser apurado a título de indenização por danos materiais.



JLLC

Nº 70080422868 (Nº CNJ: 0014195-19.2019.8.21.7000)
2019/Cível

Em suas razões recursais (fls. 371/406), postulou, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo, diante da confirmação da tutela concedida e do julgamento do agravo de instrumento que foi provido para reforma daquela decisão.

Suscitou a ocorrência de prescrição do direito de ação da parte autora, pois a ré utiliza a marca LEBOM desde 1991, através da empresa Laticínios Betânia, pertencente ao mesmo grupo econômico.

Afirmou que o início do prazo prescricional deve abarcar a data que a apelada tomou conhecimento do suposto uso indevido, ou seja, em novembro/2001, quando depositou oposição ao depósito da parte apelante.

Quanto ao mérito, fez considerações acerca da carência de credibilidade das decisões proferidas pelo INPI nos últimos anos.

Argumentou que a marca da parte autora foi concedida sem o direito ao uso exclusivo da palavra “LEBON” e que o elemento nominativo é utilizado por diversos titulares distintos na área de produtos alimentícios.

Sustentou que as empresas atuam em ramos distintos, não havendo a fabricação dos mesmos produtos.

Fez considerações acerca da inoção de concorrência desleal, eis que as empresas já convivem há 17 anos e da impossibilidade de condenação em danos morais e lucros cessantes, pois a autora se utiliza de marca fraca.

Requeru o provimento do recurso para acolher a prescrição e extinguir o processo ou, para julgar improcedente a demanda.

Com as contrarrazões (fls. 410/416), os autos foram remetidos a esta Corte.

Registro que foi observado o disposto nos artigos 931 e 934 do novel Código de Processo Civil.

É o relatório.

II-VOTOS

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO (RELATOR)

Admissibilidade e objeto do recurso

Eminentes colegas, o recurso intentado objetiva a reforma da sentença de primeiro grau, versando sobre ação de obrigação de fazer cumulada com indenização.



JLLC
Nº 70080422868 (Nº CNJ: 0014195-19.2019.8.21.7000)
2019/Cível

Os pressupostos processuais foram atendidos, utilizado o recurso cabível, há interesse e legitimidade para recorrer, este é tempestivo e está acompanhado do respectivo preparo, inexistindo fato impeditivo do direito recursal, noticiado nos autos.

Assim, verificados os pressupostos legais, conheço do recurso intentado para a análise das questões de fundo suscitadas.

Da preliminar de concessão de efeito suspensivo

A parte apelante, em preliminar de apelação, postulou a concessão de efeito suspensivo, considerando que a sentença manteve a antecipação de tutela outrora concedida à fl. 180 dos autos.

No entanto, no caso em exame, não observado o rito previsto no art. 1.012, §3º da novel legislação processual, no qual resta estabelecido que:

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

- I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;
- II - relator, se já distribuída a apelação.

Ademais, destaca-se que também não é caso de enquadramento do pedido no §4º do mencionado artigo, pois não evidenciada probabilidade de provimento do recurso ou relevância da fundamentação e risco de dano grave ou de difícil reparação, como será analisado no tópico específico quanto ao mérito recursal.

No que diz respeito à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo para o caso de provável provimento da apelação, são os ensinamentos do ilustre Jurista Daniel Amorim Assumpção Neves¹, *in verbis*:

O art. 955, *caput*, do Novo CPC prevê que, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede a geração de efeitos da decisão impugnada, ou seja, no primeiro caso tem-se que o efeito suspensivo próprio e no segundo, o impróprio. O parágrafo único prevê os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pelo relator no caso concreto: (i) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, gerado pela geração imediata de efeitos da decisão e (ii) ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de requisitos típicos de tutela de urgência. Ainda que o dispositivo não o preveja explicitamente, o pedido expresso do recorrente continua a ser requisito para a concessão de efeito suspensivo pelo relator.

Registre-se nesse tocante o disposto no art. 1.012, §4º do Novo CPC, que prevê os requisitos para a concessão de efeito suspensivo a apelação que não o tenha por previsão legal. Segundo o dispositivo legal a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do

¹ NEVES, Daniel Amorim Assumpção. *Manual de Direito Processual Civil*. 8. Ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1471.



JLLC

Nº 70080422868 (Nº CNJ: 0014195-19.2019.8.21.7000)
2019/Cível

recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Nesse sentido é o aresto a seguir colacionado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO PLAUSÍVEL. ART. 1.012, §§ 3º E 4º, DO CPC/2015. O pedido de efeito suspensivo, nos casos em que o processo ainda não foi remetido ao Tribunal, deve ser requerido diretamente ao segundo grau de jurisdição, por meio de petição autônoma e não como preliminar de apelação. (ut ementa do Acórdão da Apelação e Reexame Necessário nº 70074549304, julgada pela 22ª Câmara Cível deste Tribunal).

[...]

APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70077377794, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 29/11/2018)

Além disso, a petição de requerimento de efeito suspensivo juntada às fls. 424/442 dos autos foi endereçada ao juiz de direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Monte Negro, de modo que só recebida por este relator junto da apelação cível que ora será analisada, demonstrando, uma vez mais, o descumprimento da regra inserta no §3º do art. 1.012 do NCPC.

Do exame da prescrição do direito de ação

A presente lide tem por objeto a abstenção de uso de marca, cumulada com indenização pelo uso indevido desta, sendo que o prazo prescricional para a pretensão reparatória é o quinquenal, previsto no artigo 225 da lei 9.279/96.

Contudo, considerando a existência de pedido de abstenção de uso de marca e a ausência de legislação específica quanto à matéria, tem-se que aplicável ao caso em comento o prazo previsto no art. 205 da legislação civil vigente, ou seja, o lapso de tempo a ser considerado para o exercício da pretensão de direito pessoal é de dez anos.

Com relação ao marco inicial da contagem do prazo, diferentemente do alegado pela parte apelante, não há que se falar na contagem desde 1991 ou de 2001, quando a ré, respectivamente, teria iniciado a utilizar a marca, ou teria realizado o depósito do pedido de registro da marca, mas sim a data do julgamento administrativo da oposição pela parte autora, quando anulado o registro pelo INPI (26/12/2012), momento no qual o uso da marca pela ré passou a ser ilegal.



JLLC
Nº 70080422868 (Nº CNJ: 0014195-19.2019.8.21.7000)
2019/Cível

Deste modo, tem-se que o termo inicial da prescrição é o dia 26/12/2012 (fls. 128/129), data em que ocorreu o reconhecimento da nulidade do registro da marca LEBOM, utilizada pela ré.

Nesse sentido é o aresto a seguir transcrito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REAJUSTE PELO IPC. APLICAÇÃO DO BTNF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO: Trata-se de ação pessoal que se regula pelo prazo vintenário ou decenal, **a fluir da data do ato que violou o direito da parte e não da data de formalização da avença**. Precedente do Recurso Especial n. 650.822/RN. Sentença desconstituída e nos termos do artigo 1013, § 4º do Novo Código de Processo Civil julgado o mérito. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO: Não prevalece, no caso concreto, a tese do banco, porquanto o uso equivocado de indexador que apura a dívida do contrato enseja ao devedor ajuizar ação de repetição de indébito na medida em que as cláusulas abusivas são nulas e não convalescem. A Súmula 286 admite a revisão dos contratos bancários, inclusive aqueles quitados, diante da eventual ilegalidade mesmo que não derive de uma relação continuativa. PLANO COLLOR I: O Banco do Brasil utilizou-se do percentual de 84,32% com base no IPC que corrigiu as cadernetas de poupança, quando deveria ter sido pelo BTNF que atingiu 41,28%, cujo fato advém de interpretação equivocada da legislação pertinente ao caso em tela. Precedentes do STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO: Prescinde-se da demonstração do erro do devedor diante do teor da Súmula 322 do Superior Tribunal de Justiça. A devolução será na forma simples, face ausência de prova do dolo ou má-fé da instituição bancária. SUCUMBÊNCIA: Invertida e de total responsabilidade pela parte demandada. PREQUESTIONAMENTO: Não se negou vigência a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional. DERAM PROVIMENTO AO APELO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA E, NOS TERMOS DO ART. 1.013, §4º, DO NCPC, JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO. (Apelação Cível Nº 70040110348, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 02/06/2016)

Assim, ajuizada a presente demanda em 29/04/2014, merece ser rejeitada a preliminar de prescrição do direito de ação da parte autora, tendo em vista que a parte autora sempre poderá se utilizar do direito reipersecutório quanto a marca da qual é proprietária.

Mérito do recurso em exame

Preambularmente, cumpre destacar que a Constituição Federal ao dispor sobre a proteção à criação industrial, estabeleceu em seu artigo 5º, XXIX, o que segue:

XXIX - 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;



JLLC

Nº 70080422868 (Nº CNJ: 0014195-19.2019.8.21.7000)
2019/Cível

Nessa seara a propriedade industrial tem proteção constitucional, visando estimular o progresso técnico e científico, considerando o interesse social e econômico do país. A par disso, em vista de uma maior proteção ao autor da criação industrial, bem como a especificação e desenvolvimento da matéria, foi editada a Lei nº 9.279 de 1996, conhecida como Lei de Propriedade Industrial, na qual é limitado o âmbito de atuação da proteção aos direitos relativos à propriedade industrial, nos artigos 2º e 3º disciplina a matéria como segue:

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

- I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
- II - concessão de registro de desenho industrial;
- III - concessão de registro de marca;
- IV - repressão às falsas indicações geográficas; e
- V - repressão à concorrência desleal.

Art. 3º Aplica-se também o disposto nesta Lei:

- I - ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no País por quem tenha proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil; e
- II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.

Especificamente quanto ao uso da marca, a Lei de Propriedade Industrial determina que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, o qual garante ao titular o seu uso exclusivo em todo o território nacional. O mesmo diploma legal estabelece a proteção conferida pelo registro, assegurando ao titular a possibilidade de zelar pela sua integridade material ou reputação:

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.

(...)

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

- I - ceder seu registro ou pedido de registro;
- II - licenciar seu uso;
- III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

No que diz respeito a proteção conferida ao titular da marca mediante ação judicial são os ensinamentos de Carla Eugênia Barros² que seguem:

² BARROS, Carla Eugênia Caldas. Manual de Direito da Propriedade Intelectual. Aracaju, Evocati, 2007.



JLLC

Nº 70080422868 (Nº CNJ: 0014195-19.2019.8.21.7000)
2019/Cível

Os atos contrafeitos poderão ser apurados e declarados em ação judicial de natureza tanto penal como civil. A proteção ao titular, ao cessionário ou ao licenciado exclusivo da marca é oponível já quando efetuado o depósito do registro, uma vez que é a partir desse instante que marca se torna sujeita a ataques como reprodução e imitação, além de outras violações não explicitadas pela lei, mas caracterizáveis como tal de modo bem específico. São esses ataques que geram oportunidade para defesa de direitos. Por conseguinte, é a partir da publicação do pedido do registro que o depositante pode acionar o contrafator. Isso pode ser por ação de natureza penal, quanto civil.

Na esfera civil, o fórum competente é o da justiça comum ou, no caso de o INPI ser parte interessada, o da Justiça Federal. Como a ação de contrafação, no caso, se circunscrita na reparação de perdas e danos, são aplicáveis as regras do Código Civil, sendo irrelevantes as questões sobre a ignorância, a boa ou má-fé do contrafator, diferentemente da penal. As provas da contrafação são por todos os meios admitidos em direito e um só elemento da marca, desde que distintivo, já pode ser suficiente para caracterizar a contrafação.

Na ação civil, enfim, o que importa é a apuração dos prejuízos materiais e, inclusive, imateriais causados aos proprietários da marca e, mesmo, aos consumidores alcançados pelo ato vicioso.

No caso em tela, a questão quanto ao uso indevido da marca LEBOM pela ré já restou definida, após a declaração de nulidade do registro junto ao INPI, e com o ajuizamento de ação perante a Justiça Federal, tombada sob nº 0017679-19.2015.4.02.5101, a qual foi julgada improcedente, mantendo o reconhecimento da nulidade do registro da marca em questão, sob nº 823756203, razão pela qual a demandada deve se abster de utilizar o termo 'LEBOM'.

Nesse sentido cabe colacionar os argumentos da culta Magistrada de primeiro grau, Dra. Márcia do Amaral Martins, os quais serviram de fundamento para a procedência da presente demanda e que já colaciona a sentença proferida na Justiça Federal, cujas razões adoto como de decidir e transcrevo a seguir:

Trata-se de pedido de abstenção do uso de marca e indenização por utilização indevida, em que o autor alega que o requerido vem utilizando a marca "LEBOM", fazendo concorrência indevida.

[...]

Inicialmente, registro que, da análise dos documentos juntados nas fls. 323/331, verifica-se que a demandada ajuizou ação postulando o reconhecimento da nulidade do ato administrativo do INPI que extinguiu o registro da marca "LEBOM", da demandada.

Nos autos do processo n. 0017679-19.2015.4.02.5101, que tramitou perante a 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro, restou decidido a respeito da impossibilidade de convívio entre as marcas, restando configurada a concorrência. A fim de elucidar a questão, transcrevo trecho da sentença proferida naqueles autos:

Inicialmente, faço breve relato de fatos que guardam relação com a causa deduzida em juízo. Conforme se verifica em consulta ao sítio eletrônico do INPI (<https://gru.inpi.gov.br>): a) Em 27/09/2001, a autora, ainda sob a denominação IL CASA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS DE CAMPINA GRANDE S/A, depositou o pedido de registro 823756203, para a marca mista LEBOM. O registro foi concedido pelo INPI, em 17/06/2008, sem



JLLC

Nº 70080422868 (Nº CNJ: 0014195-19.2019.8.21.7000)

2019/Cível

direito ao uso exclusivo do elemento nominativo, na classe NCL (7) 29, para assinalar "carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutas e legumes em conserva, secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos, leite e laticínio; óleos e gorduras comestíveis", com especificação para "leite pasteurizado, leite longa vida, manteiga, iogurtes, queijos, leite em pó bebidas a base de leite", sob a seguinte configuração: b) Em 09/03/2004, o referido registro sofreu oposição da empresa FRANGOSUL SA. - AGRO AVÍCOLA INDUSTRIAL e, em 19/05/2009, foi interposto PAN pela 2ª ré. Em 26/12/2012, o INPI extinguiu o registro da autora nos termos do art. 124, XIX, da LPI, com base no registro 817451803 da 2ª ré. c) O registro 817451803 da 2ª ré, apontado como anterioridade impeditiva ao registro da autora foi depositado em 10/08/1993, e concedido pelo INPI, em 22/08/2000, para a marca mista LEBON, na classe NCL(7) 29, para assinalar: "carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutas e legumes em conserva, secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos, leite e laticínio; óleos e gorduras comestíveis", com especificação para: "presuntos, linguiças, salsichas, patês, mortadelas, cortes de suínos, cortes de ovinos", sob a seguinte configuração: Da impossibilidade de convívio entre as marcas 19. A marca é um sinal que se apõe ao produto ou ao serviço para identificá-lo e, portanto, há que ser suficientemente característico para preencher tal finalidade. Sua função é distinguir. O caráter de distintividade é requisito legal consagrado no artigo 122, da Lei nº 9.279/1996 e não se pode registrar marca que já pertença a outro industrial, comerciante ou prestador de serviços. A distintividade da marca serve, assim, a um só tempo, tanto como proteção ao titular quanto também ao consumidor, que identifica com maior facilidade exatamente aquele produto ou serviço que pretenda adquirir. 20. Nesse contexto, as normas de proteção marcária objetivam o estabelecimento de distinção entre produtos e/ou serviços destinados ao público consumidor, com a finalidade de rechaçar eventual prática de concorrência desleal, inclusive no que diz com o aproveitamento parasitário da receptividade de determinada marca já consolidada no mercado. Sob esse aspecto o registro da marca tem nítido conteúdo mercantil, além de função orientadora do consumidor na escolha de determinado produto ou serviço. 21. Assim, consoante disposto no artigo 124 da LPI, 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." 22. Como se infere do dispositivo transcrito, a análise da colidência entre marcas tem como suporte fático, entre outros elementos, o grau de confusão entre os signos em confronto. É dizer: a legislação de vigência elege a suscetibilidade de confusão ou associação com marca alheia como fator para o impedimento do registro de expressão já usada por outro titular, observado o princípio da especialidade. 23. A propósito, sobre a aplicação do inciso VI do art. 4º da Lei 8.078/1990, confira-se Clóvis Costa Rodrigues, in Concorrência Desleal, pág. 137: "Devemos partir do princípio de que o público não se compõe somente de peritos, de especialistas, de homens de ciências e cultos, mas ao contrário, na sua grande maioria, o grande público se compõe de leigos, de desprevenidos, de espíritos desatentos, que procuram os produtos pelos nomes e quando não os dizem incompletos, pronunciam-nos errados, deles guardando, não raro, vaga reminiscência ou traços indecisos de sua feição gráfica e de suas cores." 24. Dito isso, são dois os aspectos merecedores da apreciação: (i) a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, e (ii) a aposição sobre produto ou



JLLC
Nº 70080422868 (Nº CNJ: 0014195-19.2019.8.21.7000)
2019/Cível

serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia. 25. No presente caso, com relação ao primeiro aspecto, é forçoso reconhecer que os signos são colidentes. A marca mista da autora reproduz quase que integralmente o elemento nominativo da marca mista da empresa ré. Foneticamente, as marcas são idênticas. Em termos da grafia, observa-se que a mera substituição da letra “N” pela letra “M” entre as marcas em confronto (LEBOM x LEBON) não é capaz de agregar significativa distintividade ao sinal da autora. A mesma conclusão é aplicável aos elementos figurativos em questão, os quais não apresentam grande relevância na análise global dos conjuntos marcários. Em suma, os elementos figurativos, nesse caso, não são suficientes para afastar o risco de confusão entre as marcas, tendo em vista a enorme semelhança de seus elementos nominativos, com os quais os consumidores tendem a fazer maior associação. 26. Quanto ao segundo aspecto, as litigantes atuam em segmentos de mercado afins, que possuem zona de contato, no ramo de alimentos. Em que pese a alegação da autora de que as empresas atuariam em segmentos distintos, sem risco de confusão para o público, o que se verifica é que a hipótese não restou devidamente comprovada nos autos. De fato, o que se infere do contexto probatório é que o registro da autora fora concedido com especificação para assinalar leite pasteurizado, leite longa vida, manteiga, iogurtes, queijos, leite em pó bebidas à base de leite - produtos estes contidos tanto na classe geral do registro da empresa ré, quanto no seu objetivo social. 27. No caso, além da afinidade entre os produtos elencados na especificação dos registros (manteiga e queijo da autora versus presunto, mortadela e patê da ré), verifica-se identidade também entre os demais produtos contidos nas classes genéricas dos respectivos registros. Nota-se que o registro da ré também engloba proteção para leite e laticínios. Além disso, os produtos assinalados por ambas as marcas são postos para o público consumidor em geral, no mesmo tipo de estabelecimento comercial (supermercados), muitas vezes nas mesmas gôndolas ou prateleiras, devendo haver maior rigor com relação ao distanciamento dos sinais em virtude da afinidade de canal de distribuição. 28. Ademais, compulsando os autos, é possível constatar que os objetos de atuação das empresas litigantes têm pontos em comum, o que possibilitaria ainda maior zona de contato entre as atividades afins. À fl. 18, consta como atividade econômica principal da autora a fabricação de laticínios, e como atividade secundária o comércio atacadista de produtos alimentícios em geral. À fl. 104, consta como objeto social da 2ª ré, entre outras atividades, "a industrialização de produtos alimentares derivados de aves, suínos, bovinos e outros animais que convier, inclusive sub-produtos e respectivo comércio, por atacado e varejo; industrialização e comercialização de insumos de qualquer espécie; exploração de atividade agro-pecuária". Ora, é evidente que leite e laticínios em geral, comercializados pela autora, são produtos derivados de bovinos e outros animais, mantendo estreita afinidade com os produtos assinalados pelo registro da 2ª ré. 29. Vale esclarecer que não há que se falar em aplicação do princípio da especialidade ao caso. Os produtos são correlatos, havendo risco de associação indevida quanto à origem destes; e mesmo que o consumidor não atribua a mesma origem aos serviços, pode concluir pela existência de relação comercial ou econômica entre as empresas. 30. Dito isto, é legítimo que a 2ª ré zeze pela integridade material e pela reputação de sua marca, nos termos do art. 130, III, da LPI. Havendo risco de associação de origem de produtos por parte do mercado do consumidor, eventual ato de vício de consumo praticado por uma das empresas acabaria repercutindo mal na outra de forma indevida. 31. Ressalta-



JLLC

Nº 70080422868 (Nº CNJ: 0014195-19.2019.8.21.7000)

2019/Cível

se que o fato de as empresas estarem sediadas em diferentes estados da Federação, nesse caso, não basta para afastar o risco de confusão pelos consumidores, haja vista a possibilidade de expansão das atividades de uma ou de outra em âmbito nacional, sobretudo no segmento de mercado em que atuam (fabricação de alimentos), no qual é perfeitamente possível que os revendedores de um estado adquira produtos de empresas fabricantes situadas em estados diversos, a depender do preço e vantagens negociados. 32. Está configurada a concorrência. O uso dos signos LEBOM e LEBON por sociedades diferentes em segmentos de mercado afins poderá causar confusão no mercado. Sendo assim, neste caso, não há possibilidade de convivência entre as marcas da autora e da empresa ré, devendo prevalecer o registro da demandada por ter sido depositado anteriormente. Em suma, se a marca da autora não apresenta características distintivas suficientes a afastar a possibilidade de causar confusão ao público consumidor ou associação indevida, justifica-se a declaração de nulidade do registro pelo INPI. 34. Por fim, vale rechaçar o argumento da autora de que gozaria dos benefícios legais e constitucionais do art. 5º, XXIX da CRFB e do art. 8º da Convenção da União de Paris - CUP, já que, supostamente, utilizava a expressão LEBOM como nome comercial desde sua constituição em 1966. Há dois pontos a serem analisados quanto à questão. 35. Primeiro, embora a autora afirme fazer uso contínuo do termo LEBOM, desde 07.07.1966, como marca e como parte de sua razão social, a verdade é que, até 2001, não havia depositado qualquer pedido de registro para seu sinal, bem como não ofereceu oposição administrativa quando do depósito, em 1993, do pedido de registro 817451803, da 2ª ré, na forma exigida pelo art. 129, § 1º, da LPI. Com a conclusão do procedimento administrativo e a concessão do registro da 2ª ré, sem que tenha havido oposição por parte do suposto detentor do direito de precedência, não cabe invocá-lo judicialmente, em razão da ocorrência de preclusão. 36. Tampouco caberia à autora invocar o direito de proteção a seu nome empresarial, com base no art. 8º da CUP ou do art. 124, V, da LPI. Isso porque, a demandante também não alegou o referido direito em sede de processo administrativo de nulidade ou mesmo em sede judicial, a fim de resguardar o suposto direito, deixando prescrever o prazo de cinco anos da concessão do registro da 2ª ré para arguir a sua nulidade. Logo, tais fatos, mesmo que comprovados, sequer poderiam ser utilizados como fundamento para a manutenção do registro da autora agora. 37. O segundo ponto a ser abordado quanto à questão é que, além de não ter demonstrado nos autos o alegado uso da expressão desde 1966, como afirmado, ou ao menos, desde antes de 1993, o que se verifica pelas provas dos autos é que também não há demonstração de que a expressão integrava seu nome empresarial nestas datas. Como bem apontou a 2ª ré, os documentos de fls. 23, 40- 48 e 55 demonstram que a autora desde sua constituição adotou como razão social o nome IL CASA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS DE CAMPINA GRANDE S.A., passado a adotar, oficialmente a expressão LEBON somente a partir de 2012. 38. O segundo ponto a ser abordado quanto à questão é que, além de não ter demonstrado nos autos o alegado uso da expressão desde 1966, como afirmado, ou ao menos, desde antes de 1993, o que se verifica pelas provas dos autos é que tal afirmação seria inverídica. Como bem apontou a 2ª ré, os documentos de fls. 23, 40-48 e 55 demonstram que a autora desde sua constituição adotou como razão social o nome IL CASA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS DE CAMPINA GRANDE S.A., passado a adotar, oficialmente a expressão LEBON somente a partir de 2012.



JLLC

Nº 70080422868 (Nº CNJ: 0014195-19.2019.8.21.7000)

2019/Cível

A sentença foi confirmada em segundo grau, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 16-03-2018, não havendo se falar, portanto, em decisão contraditória e eivada de erros, como quer fazer crer a requerida.

De mais a mais, a Constituição Federal estabelece, no art. 5.º, XXIX, 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”.

Na sentença acima transcrita é informado que a decisão proferida na Justiça Federal foi mantida em grau recursal, sendo proferida a seguinte ementa quando do julgamento do recurso:

APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONFLITO ENTRE AS MARCAS MISTAS ζLEBONζ (IMPUGNADA) E ζLEBOMζ. SIGNOS COLIDENTES NOS ASPECTOS NOMINATIVO, FONÉTICO E FIGURATIVO. SEGMENTOS DE MERCADOS AFINS - MANTEIGA E QUEIJO PELA APELANTE E PRESUNTO, MORTADELA E PATÊ PELA 2ª APELADA. RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. VIOLAÇÃO AO ART. 124, XIX, DA LPI. MANUTENÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I ζ A questão central da demanda é o conflito entre as marcas mistas ζLEBONζ (anterior, registro 817.451.803) e ζLEBOMζ (registro 823.756.203). Em sede administrativa, o INPI deu provimento ao processo administrativo de nulidade (PAN), instaurado a pedido da 2ª apelada (FRS AGRO AVÍCOLA INDUSTRIAL S.A.) e declarou a nulidade da marca posterior ζLEBOMζ, por entender que havia risco de confusão com a marca anterior ζLEBONζ, em violação ao art. 124, XIX, da LPI.

II ζ Conjuntos marcários colidentes. Como bem observado pela Magistrada de Primeiro Grau, as marcas são colidentes nos elementos nominativo, fonético e figurativo. Com efeito, a única diferença na forma como são escritas (as letras ζnζ ou ζmζ) é incapaz de afastar o risco de confusão, na medida em que não altera a forma como as marcas são lidas ou pronunciadas. Mesmo no aspecto figurativo, como se verifica da imagem existente no voto, a colidência permanece, já que os conjuntos marcários são formados pela repetição do elemento nominativo com leve estilização e a simples adição de pequenos adornos, os quais são incapazes de conferir a necessária distintividade.

III - Mercados relevantes afins. Ambas as partes comercializam alimentos oferecidos nos mesmos estabelecimentos (mercados, bazares, mercearias etc.) e normalmente comprados em conjunto, de maneira que a similaridade entre as marcas levará o consumidor a erro ou mesmo a realizar uma associação indevida.

IV ζ Risco de confusão ou associação indevida configurado, em violação ao art. 124, XIX, da LPI.

V ζ Mantida a condenação por litigância de má-fé. Em sua petição inicial, a apelante buscou fixar sua anterioridade ao termo ζLEBOMζ ao argumento de que o mesmo integraria o seu nome empresarial desde 1966, bem antes do depósito da marca titularizada pela 2ª apelada. Na prática, contudo, faltou com a verdade, no intuito de induzir o Juízo de origem a erro. Como se infere do documento de fls. 55/56, apenas em 24.05.2012, a apelante alterou sua razão social de ILCASA INDÚSTRIAL DE LATÍCIOS DE CAMPINA GRANDE S.A. para LEBOM ALIMENTOS S.A.



JLLC
Nº 70080422868 (Nº CNJ: 0014195-19.2019.8.21.7000)
2019/Cível

VI - Apelação a que se nega provimento.

Assim, a discussão se limita ao cabimento da indenização por danos materiais pelo tempo em que a demandada permaneceu fazendo uso da marca em questão, após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a nulidade do registro.

Do dever de indenizar os danos materiais sofridos

Preambularmente, releva ponderar que, quando da ocorrência de um dano material, duas subespécies de prejuízos exsurgem desta situação, os danos emergentes, ou seja, aquele efetivamente causado, decorrente da diminuição patrimonial sofrida pela vítima; e os lucros cessantes, o que esta deixou de ganhar em razão do ato ilícito, ou, segundo os ensinamentos do insigne jurista Sérgio Cavalieri³:

Consiste, portanto, o lucro cessante na perda do ganho esperável, na frustração da expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio da vítima. Pode decorrer não só da paralisação da atividade lucrativa ou produtiva da vítima, como por exemplo, a cessação dos rendimentos que alguém já vinha obtendo da sua profissão, como, também, da frustração daquilo que era razoavelmente esperado.

Caio Mário da Silva Pereira⁴, com sua costumeira percuciência, acrescenta que:

São as perdas e danos, portanto, o equivalente do prejuízo que o credor suportou, em razão de ter o devedor faltado, total ou parcialmente, ou de maneira absoluta ou relativa, ao cumprimento do obrigado. Hão de expressar-se em uma soma de dinheiro, porque este é o denominador comum dos valores, e é nesta espécie que se estima o desequilíbrio sofrido pelo lesado. A este prejuízo, correspondente à perda de um valor patrimonial, pecuniariamente determinado, costuma-se designar como *dano matemático* ou *dano concreto*.

Na sua apuração, há de levar-se em conta que o fato culposo privou o credor de uma vantagem, deixando de lhe proporcionar um certo valor econômico, e também o privou de haver um certo benefício que a entrega oportuna da *res debita* lhe poderia granjear, e que também se inscreve na linha do dano.

No caso em exame não merece guarida a pretensão recursal da parte ré, devendo ser mantida a sentença quanto ponto, pelas razões a seguir deduzidas.

Com relação a necessidade de reparação pelos lucros cessantes, o artigo 208 da Lei 9.279/96 dispõe que: “A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.”

Já o artigo 210 da mesma legislação mencionada prevê o que segue acerca do critério para apuração dos lucros cessantes:

³ Ibidem, p. 91.

⁴ PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil – Teoria Geral das Obrigações*. Vol. II. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 214.



JLLC

Nº 70080422868 (Nº CNJ: 0014195-19.2019.8.21.7000)
2019/Cível

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Deste modo, diante do reconhecimento da utilização indevida pela parte ré após a declaração de nulidade do registro da marca LEBOM, tenho que cabível a condenação daquela ao pagamento de lucros cessantes, que deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença por arbitramento.

Portanto, deve a parte demandada reparar o dano material ocasionado atinente ao lucro cessante, o qual depende de demonstração efetiva do que deixou de ser obtido de ganho com a atuação simultânea de outra marca similar, cujo registro foi cancelado, o que será possível aferir mediante perícia técnica e exame dos livros contábeis, levando em conta o faturamento de ambas as empresas, de sorte a ser apurada a justa reparação pelo uso indevido do direito marcário.

Dos honorários recursais

Em atendimento ao que estabelece o artigo⁵ 85, §11 do novel Código de Processo Civil, incidente ao caso em exame, o Colegiado desta Corte de Justiça, independentemente da existência de pedido das partes, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional prestado neste grau de jurisdição, sendo vedado ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§2º e 3º para a fase de conhecimento.

Desta forma, mantida a sentença e interposta apelação, a parte recorrente deve arcar com pagamento de honorários recursais ao advogado da parte vencedora, os quais são fixados em 10% sobre o montante da condenação, tendo em vista o trabalho realizado neste grau de jurisdição, que deverão ser acrescidos ao percentual já fixado na sentença, a fim de não ultrapassar o limite disposto no art. 85, §2º, da novel lei processual.

⁵ Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.



JLLC
Nº 70080422868 (Nº CNJ: 0014195-19.2019.8.21.7000)
2019/Cível

Com relação ao tema em análise é oportuno trazer à baila a lição do culto jurista Daniel Amorim Assumpção Neves⁶, que a seguir se transcreve:

Entendo que a previsão legal faz com que a readequação do valor dos honorários advocatícios passe a fazer parte da profundidade do efeito devolutivo dos recursos, de forma que, mesmo não havendo qualquer pedido das partes quanto a essa matéria, o tribunal poderá analisá-la para readequar os honorários conforme o trabalho desempenhado em grau recursal.

Portanto, a parte recorrente deverá arcar com honorários recursais, os quais devem ser estabelecidos no percentual de 10% sobre o valor da condenação estabelecido na sentença, em atenção ao disposto no artigo 85, §11 do novel Código de Processo Civil, que deverão ser acrescidos à sucumbência fixada na sentença em primeiro grau a título de verba sucumbencial, resultando no percentual total de 20% sobre o montante da indenização reconhecida judicialmente.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao apelo, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus fundamentos.

A parte recorrente deverá arcar com honorários recursais de 10% sobre o valor da condenação estabelecido na sentença, em atenção ao disposto no artigo 85, §11 do novel Código de Processo Civil, o qual deverá ser acrescida à verba honorária fixada em primeiro grau.

DES.^a ISABEL DIAS ALMEIDA (PRESIDENTE) - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. JORGE ANDRÉ PEREIRA GAILHARD - De acordo com o(a) Relator(a).

DES.^a ISABEL DIAS ALMEIDA - Presidente - Apelação Cível nº 70080422868, Comarca de Montenegro: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME."

Julgador(a) de 1º Grau: MARCIA DO AMARAL MARTINS

⁶ NEVES, Daniel Amorim Assumpção. *Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015*. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015, p. 88.