



EMCF
Nº 70041780230
2011/CÍVEL

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. DO REGISTRO DE MARCA. Não tendo a autora comprovado o registro e sequer o depósito da marca junto ao INPI (artigo 129 da LPI), bem como não tendo comprovado a precedência na utilização da marca, não há se falar em conduta ilícita por parte da ré. Improcede, pois, os pedidos de cominação (proibição de circulação dos produtos), remoção do ilícito (recolhimento dos produtos em circulação) e indenização. Precedentes.

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixados de acordo com a importância da demanda e o trabalho desenvolvido pelos procuradores da apelada. *Quantum* que se mostra adequado ao caso concreto.

**NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.
UNÂNIME.**

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 70041780230

DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL -
SERVIÇO DE APOIO À JURISDIÇÃO
COMARCA DE PELOTAS

VEGA INDUSTRIAL E MERCANTIL
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA

APELANTE

SHELBY INDUSTRIA DE
CONSERVANTES LTDA

APELADO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Magistrados integrantes da Décima Oitava Câmara Cível - Serviço de Apoio à Jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação.



EMCF
Nº 70041780230
2011/CÍVEL

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além da signatária, os eminentes Senhores **DES. ORLANDO HEEMANN JÚNIOR (PRESIDENTE E REVISOR) E DES.ª NARA LEONOR CASTRO GARCIA.**

Porto Alegre, 29 de novembro de 2012.

DRA. ELAINE MARIA CANTO DA FONSECA,
Relatora.

RELATÓRIO

DRA. ELAINE MARIA CANTO DA FONSECA (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto por **VEGA INDUSTRIAL E MERCANTIL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA** contra sentença (fls. 897/900) que julgou improcedente a ação inibitória cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada contra **SHELBY INDUSTRIA DE CONSERVANTES LTDA**, cujo dispositivo segue transcrito *in verbis*:

“Isso posto, julgo improcedente o pedido e condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do procurador da ré, os quais arbitro em R\$ 10.000,00, forte no artigo 20, § 4º, do CPC, em atenção sobretudo à natureza e importância da causa e ao trabalho de fato desenvolvido pelo advogado.”

Opostos embargos de declaração pela parte autora (fls. 902/910), esses restaram desacolhidos (fl. 911).

Em razões (fls. 913/926), postula, em síntese, a reforma da sentença. Alega atuar no mercado de produtos em conservas e geléias e, em razão de uma reestruturação de todo o empreendimento, no ano de 2005, parou de comercializar seus produtos. Aduz que no período referido, a



EMCF
Nº 70041780230
2011/CÍVEL

ré divulgou no mercado que havia comprado a Vega e copiou todos os modelos dos rótulos de seus produtos, de maneira que o consumidor passou a consumi-los acreditando que a apelada havia adquirido a marca. Posteriormente, ao retornar ao mercado, constatou que os produtos de ambas as marcas estavam sendo confundidos. Sustenta a apropriação pela parte ré de seu *trade dress*, que faz parte do seu patrimônio incorpóreo. Assevera a configuração de concorrência desleal, sendo inadmissível a convivência das duas marcas, tal como se encontram no mercado. Alude desvio de sua clientela. Pede provimento, a fim de ser reconhecida a concorrência desleal, frente à imitação de seus produtos pela recorrida, objetivando angariar sua clientela. Postula sejam retirados do mercado os rótulos semelhantes aos de seus produtos e a fixação de indenização por danos morais ou materiais. Pede a redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões às fls. 930/965, em que a ré postula a condenação da autora, nas penas de litigância de má-fé.

A demandada alega fato novo, às fls. 970/972.

Os autos vieram-me conclusos por redistribuição.

É o relatório, que submeti à douta revisão, com observância dos artigos 549, 551 e 552, todos do CPC, tendo em vista a adoção do sistema informatizado.

VOTOS

DRA. ELAINE MARIA CANTO DA FONSECA (RELATORA)

Eminentes colegas:

1. Do registro de marca.

Não obstante a quantidade de alegações e provas produzidas nos autos, verifico que a parte autora apelante não comprovou a realização



EMCF
Nº 70041780230
2011/CÍVEL

do registro da marca, perante o INPI. Na verdade, a parte autora, ora apelante, sequer comprovou o depósito do pedido perante o INPI.

Registro, de outra banda, que a ré, **Shelby**, ao contrário, apresentou o comprovante de depósito da marca mista, conforme fl. 586.

Mesmo que se entenda pela possibilidade de dispensa do registro da marca para a proteção, com base na concorrência desleal, não restou seguramente comprovado que a utilização da marca, pela autora, precedeu à utilização pela ré. Ou seja, conforme pontuou o Magistrado sentenciante, não há provas a respeito de quem copiou quem.

Não tendo a autora comprovado o registro e sequer o depósito da marca junto ao INPI (artigo 129 da LPI), bem como não tendo comprovado a precedência na utilização da marca, não há se falar em conduta ilícita por parte da ré. Improcede, pois, os pedidos de cominação (proibição de circulação dos produtos), remoção do ilícito (recolhimento dos produtos em circulação) e indenização.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELLECTUAL. ABSTENÇÃO DE USO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE MARCA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. Da preliminar de não conhecimento do recurso 1.A recorrente abordou no recurso questões de direito, demonstrando especificamente a sua inconformidade com a decisão, apontando os dispositivos legais que entendia aplicáveis ao caso em concreto, de sorte que há motivação recursal, nos termos do artigo 514, II, do Código de Processo Civil. Mérito do recurso em exame 2.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



EMCF
Nº 70041780230
2011/CÍVEL

proteção aos direitos relativos à propriedade industrial. 3. 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. 4. É fato incontroverso nos autos, a teor do que estabelece o art. 334, II, do CPC, que a postulante detém a marca "Compuline", a qual foi utilizada indevidamente pela parte demandada. A irrisignação restringe-se à ocorrência ou não de danos imateriais em razão da tal conduta, os quais restaram devidamente demonstrados no feito. 5. No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as conseqüências da conduta da ré, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita da demandada que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o denominado dano moral puro. 6. A postulante é pessoa jurídica, possuindo estabelecimento comercial, cuja preservação dos requisitos que constituem a esta universalidade de bens e direitos é essencial para manutenção de sua prática comercial usual. Portanto, a utilização por outra empresa da mesma marca gera prejuízos de monta, em especial, quanto ao nome comercial e a imagem, na medida em que a preservação do nome junto aos clientes é de suma importância. 7. O valor a ser arbitrado a título de indenização por dano imaterial deve levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como as condições da ofendida, a capacidade econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta ilícita praticada. Por fim, há que se ter presente que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado, importando em enriquecimento ilícito. Afastada a preliminar suscitada e dado provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70048614135, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 27/06/2012) (grifei)

AÇÃO INIBITÓRIA E RESSARCITÓRIA. MARCA. PROPRIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL.



EMCF
Nº 70041780230
2011/CÍVEL

CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. REGISTRO DE MARCA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO ANTES DA EFETIVA CONCESSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO. USO INDEVIDO DA MARCA APÓS A CONCESSÃO DO REGISTRO DEMONSTRADO. RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. CABIMENTO DE MULTA COERCITIVA PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRIMEIRO APELO DESPROVIDO E SEGUNDO PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70035774454, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 14/12/2011) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO COMINATÓRIA PARA ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C PERDAS E DANOS. REGISTRO DE MARCA NO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. VIOLAÇÃO DE MARCA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA. OCORRÊNCIA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. TERMO INICIAL DA REPARAÇÃO DE DANOS. DATA DA EFETIVA CONCESSÃO DO REGISTRO PELO ÓRGÃO COMPETENTE. I. **O direito ao uso exclusivo da marca é adquirido pelo registro expedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. II. Para ver o direito de precedência do registro reconhecido, conferido ao titular o uso exclusivo da marca em todo território nacional, além da boa-fé, o usuário deve comprovar que já utilizava a marca seis meses antes da data do depósito. Exegese do artigo 129, §1º da Lei de Propriedade Industrial. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA RÉ E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA. (Apelação Cível Nº 70036902914, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 28/04/2011) (grifei)**

2. Da litigância de má-fé.



EMCF
Nº 70041780230
2011/CÍVEL

Não verifico, ademais, que a autora tenha agido de forma a merecer a condenação nas penas de litigância de má-fé.

Afinal, não se encontram evidenciadas as causas previstas no art. 17, do CPC.

3. Dos Honorários advocatícios.

Por fim, registro que não há razões para reduzir o montante fixado, a título de honorários advocatícios, considerando a importância da demanda e o trabalho desenvolvido pelos procuradores da apelada, tudo na forma do artigo 20, parágrafo quarto, do CPC.

Pelo exposto, o voto é no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença impugnada.

É como voto.

DES. ORLANDO HEEMANN JÚNIOR (PRESIDENTE E REVISOR) - De acordo com o(a) Relator(a).

DES.^a NARA LEONOR CASTRO GARCIA - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. ORLANDO HEEMANN JÚNIOR - Presidente - Apelação Cível nº 70041780230, Comarca de Pelotas: "NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME."

Julgador(a) de 1º Grau: ALEXANDRE MORENO LAHUDE