



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2012.0000300944

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0064603-68.2012.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante RINALDI PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA, são agravados TRANSLITORAL TRANSPORTES TURISMO E PARTICIPAÇÕES LTDA e GRUPO HORA DE BRINCAR.

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ REYNALDO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E ARALDO TELLES.

São Paulo, 19 de junho de 2012.

Ligia Araújo Bisogni
RELATOR
Assinatura Eletrônica

VOTO Nº 13.391

AGRV. Nº: 0064603-68.2012.8.26.0000

COMARCA: GUARUJÁ

AGVTE.: RINALDI PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA.

AGVDO.: TRANSLITORAL TRANSPORTES TURISMO E

PARTICIPAÇÕES

LTDA. E GRUPO HORA DE BRINCAR

MARCA – Patati Patatá – Uso indevido, ainda que acompanhada a publicidade da expressão “cover” – Público consumidor atingido, crianças de pequena idade, que não tem como identificar o 'original' do 'cover' (imitação) – Possibilidade de colocar em risco a própria credibilidade da atração, conhecida em todo o Brasil em razão de programa diário que a dupla apresenta no SBT – Impossibilidade, todavia, de busca e apreensão dos produtos alusivos à marca, conforme certificado de registro de desenho estilizado – Recurso provido, em parte.

1. Trata-se de agravo de instrumento tirado por Rinaldi Produções e Publicidade Ltda. contra a r. decisão copiada às fls. 21 que, nos autos da ação cominatória c.c. indenização por danos materiais e morais que ajuizou contra Translitoral Transportes Turismo e Participações Ltda. e Grupo Hora de Brincar, indeferiu pedido de antecipação de tutela, para que os ora agravados deixem de utilizar a marca Patati Patatá em shows ou apresentações diversas que possam induzir a erro o consumidor, com pretensão de atribuição de efeito ativo ao recurso deferida.

2. Registro, de início, a dispensa de resposta dos agravados, eis que ainda não estabelecida a relação jurídico-litigiosa nos principais.

No mais, conforme se infere dos autos, a agravante é possuidora dos direitos sobre a marca Patati Patatá, de conformidade com o Registro nº 824618726, junto ao INPI (fls. 54).

Diz a agravante que os agravados, de má-fé e visando lucrarem indevidamente, utilizam-se da referida marca, colocando-a sob risco de 'depreciação de valor e perda de credibilidade, arriscando arruinar o principal ativo da Requerente, construído ao longo de quase três

décadas” (fls. 25), razão pela qual pleiteou pela antecipação dos efeitos da tutela para impedir o uso indiscriminado e mal intencionado por parte dos agravados.

E relevantes são os argumentos da agravante, porque, sabe-se que o que se busca, com a proteção legal (registro junto ao INPI) é evitar o locupletamento com o esforço e o labor alheios, evitar a possibilidade de confusão ou dúvida e reprimir a concorrência desleal.

Não se nega que, embora as agravadas, na divulgação dos shows, deixem claro que se cuida de 'dupla cover' dos palhaços Patati Patatá, o público alvo atingido (crianças) não sabe a diferenciação do 'original' e do 'cover', o que, à evidência parece bastar para confundir e induzir a erro o consumidor, pondo em risco a própria credibilidade da atração, conhecida em todo o Brasil em razão de programa diário que a dupla apresenta no SBT.

Expressa a Lei de Propriedade Industrial que será garantida no território nacional a propriedade da marca e uso exclusivo àquele que obtiver o registro de acordo com referida lei (art. 129), tudo para distinguir seus produtos, mercadorias ou serviços, de outros idênticos ou semelhantes, na classe correspondente à sua atividade.

Ora, “Tudo aquilo, pois, que cause confusão com marca já registrada não pode ser usada quer para distinguir produtos, quer como título de estabelecimento, ou outro uso qualquer, seja a imitação do todo ou apenas parcial, por possibilitar erro, dúvida ou confusão ao consumidor” (cf. RJTJESP 88/229).

A jurisprudência não discrepa: “PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Contrafação - Ocorrência - Reconhecida a infração de marca registrada e prática de atos de concorrência desleal - Imitação de embalagens comprovada - Inevitável o risco de confusão entre os consumidores - Recurso não provido” (Apelação Cível n. 224.271-1 - São Paulo - 6ª Câmara Civil - Relator: Octávio Helene).

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Concorrência desleal - Uso de marca de outrem na denominação comercial - Ocorrência - Empresas do

mesmo ramo de atividade industrial e comercial - Possibilidade de confusão e desvio de clientela - Interpretação do artigo 59 do Código de Propriedade Industrial cumulado com o artigo 49 da Lei n. 4.726/65 - ... - Recurso parcialmente provido” (Apelação Cível n. 218.976-1 - São Paulo - Relator: FELIPE FERREIRA - CCIV 8 - V.U.).

E já deixou registrado a Câmara Reservada ao Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça que: “Ressalta que a legislação marcária e doutrina correlata rechaçam todas as formas de imitação ou reprodução de marca alheia, capazes de gerar confusão no consumidor final ou de ensejar enriquecimento ilícito às custas do investimento alheio. O ato das agravadas configura evidente concorrência desleal, passível de ser repellido. Nos autos, a agravante anexou foto da loja da agravada com luminoso evidenciando o uso indevido da marca, além de uso em sítio eletrônico de Shopping Center. O dano irreparável ou de difícil reparação está demonstrado, porquanto o uso indevido da marca pelas agravadas convence o consumidor de que ele está adquirindo produto comercializado pela agravante, enganosamente, provocando a deterioração da marca e perda de investimento. Há dano à imagem da agravante. Requer, portanto, a antecipação da tutela, com ordem às agravadas para absterem-se do uso da marca da agravante em suas lojas... Como o uso ocorre no mesmo segmento da agravante (vestuário), é admissível a alegação de que o logo presente na identificação das lojas das agravadas pode causar confusão ao consumidor e, por conseguinte, dano de difícil reparação à proprietária da marca. É verossímil a alegação de que as rés possam estar se valendo de prestígio alheio para auferir lucro indevido. Como houve tempo hábil para as rés responderem as notificações comprovadamente recebidas, ou seja, do recebimento até o ajuizamento da ação decorreram 2 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias, quedando-se, porém, inertes, evidencia-se o perigo da continuidade da utilização indevida do logo registrado pela agravante, nos termos dos arts. 129, 130, inciso III e 131, todos da LPI (Lei nº 9.279/1996). A verossimilhança das alegações, portanto, decorre de evidente prova inequívoca do uso indevido de marca, no mínimo, registrada perante o INPI



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

desde 17/10/2.000, com vigência até 17/10/2.020 (cf. fl. 85), sem prejuízo de contradita pela ré.” (cf. AI 0188846-21.2011.8.26.0000, Rel. De. Romeu Ricupero).

Assim, caracterizado o uso indevido da marca, registrada no INPI conforme se denota do documento de fls. 54, necessário fazer cessar seu indevido uso, sem que isso possa implicar em acolhimento no pedido de busca e apreensão do material alusivo à marca e personagens, inclusive fantasias, porque quanto a esse uso a agravante não tem exclusividade de direito de uso do desenho estilizado, mas somente direitos morais e/ou patrimoniais, conforme se afere do documento de fls. 57.

Pelo exposto, dou provimento, em parte, ao recurso para determinar que as rés se abstenham de utilizar da marca “Patati Patatá”, em todo o território nacional, nos shows que realizam, mesmo que vindo acompanha a publicidade da expressão “cover”, sob pena de multa de R\$10.000,00 (dez mil reais), por evento.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora