



Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul

TJ-MS
FL.
0805359-62.2012.8.12.0002

13 de maio de 2014

2ª Câmara Cível

Apelação - Nº 0805359-62.2012.8.12.0002 - Dourados

Relator – Exmo. Sr. Des. Julizar Barbosa Trindade

Apelante : Serdil - Serviço Especializado Em Radiodiagnóstico Ltda

Advogado : Eduardo Vieira Ferracini (OAB: 33777/RS)

Apelado : Cerdil - Centro de Radiologia e Diagnósticos por Imagem LTDA

Advogado : Adilson Josemar Puhl (OAB: 007.227/MS)

Advogada : Claudia Maria Bovério (OAB: 8373/MS)

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – ABSTENÇÃO DO USO DA MARCA – MERA SEMELHANÇA DE GRAFIA E PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE – CONFUSÃO ENTRE OS CONSUMIDORES NÃO DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A pequena similitude de grafia e pronúncia entre uma marca e outra não é suficiente para comprovar o uso indevido, causar confusão entre os consumidores, tampouco revela prática de concorrência desleal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Campo Grande, 13 de maio de 2014.

Des. Julizar Barbosa Trindade - Relator



R E L A T Ó R I O

O Sr. Des. Julizar Barbosa Trindade.

Serdil - Serviço Especializado em Radiodiagnóstico Ltda. interpõe *apelação* (f. 243-54) contra sentença (f. 210-25) que, na *ação de abstenção de marca* movida em face de **Cerdil - Centro de Radiologia e Diagnósticos por Imagem Ltda.**, julgou improcedente o pedido que visava determinação para que a apelada se abstinhasse do uso da marca. Sucumbência pela recorrente com honorários de R\$ 5.500,00 (§§ 3º e 4º do art. 20, do CPC).

Sustenta que por atuar na área de radiologia e diagnóstico há 40 anos, com sede em Porto Alegre (RS) e ter registrado a marca "Serdil" junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) possui exclusividade para seu uso em todo o território nacional, estando a apelada, que atua no mesmo ramo e com sede em Dourados (MS), impedida de utilizar a marca e/ou nome empresarial semelhante "Cerdil", sob pena de confundir clientes, profissionais, entidades médicas, fornecedores em relação à identidade de cada uma das pessoas jurídicas.

Alega que a semelhança gráfica e fonética é muito relevante mormente porque atuam no mesmo setor. Invocando dispositivos legais (arts. 33 da Lei 8.934/94, 124 e 129 da Lei 9.279/96) e constitucionais (art. 5º, XXIX e XXXII), defende que tendo seu registro precedido ao da recorrida, possui direito à proteção da marca. Colaciona julgados em defesa de sua tese e, ao final, pede provimento do recurso.

Contrarrazões às f. 259-79.

V O T O

O Sr. Des. Julizar Barbosa Trindade. (Relator)

A recorrente se insurge contra a sentença em que se julgou improcedente o pedido que objetivava obrigar a recorrida a abster do uso da marca "Cerdil".

Em que pesem seus argumentos, a sentença deve ser mantida.

A marca, como se sabe, recebe a proteção constitucional insculpida no art. 5º, que estabelece:

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. (destacado)

A respeito da questão, elucidativo o voto da Min. Nancy Andrighi no Resp 1.105.422, do qual se extrai o seguinte trecho:

(...) 4. A finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do



CDC). (...)

Portanto, a finalidade é garantir ao proprietário seu uso exclusivo protegendo-o do proveito econômico parasitário e, de outro lado, proteção ao consumidor.

Na hipótese, a recorrente tem como marca Serdil - Serviços Especializados em Radiodiagnóstico Ltda. e a recorrida Cerdil - Centro de Radiologia e Diagnósticos por Imagem S/S LTDA.

Apesar de haver semelhança gráfica e fonética com atuação no mesmo campo, verifica-se que os elementos gráficos são muito diferentes, de modo que não se evidencia possibilidade de erro ou confusão entre clientes, fornecedores e outros profissionais.

Com efeito, a primeira se intitula Serdil, iniciando-se com "S" por se referir a serviços e segunda com a letra "C" de Cerdil relativa a centro. Além disso, em análise dos documentos constitutivos, a recorrente tem por objeto a prestação de serviços especializados em radiologia em seus diversos ramos (f. 25) e a segunda diagnósticos por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia (f. 108), demonstrando outra diferença quando de seus registros.

Não bastasse, considerando a questão do aproveitamento indevido e induzimento do consumidor, não se vislumbra dos elementos dos autos o menor indício de que a recorrida tenha se utilizado do nome para aproveitar da boa imagem ou serviço alheio com intenção de subtrair clientes ou fornecedores.

O fato de os serviços estarem num mesmo ramo não implica reconhecimento de afinidade, mormente a mercadológica que deve ser analisada caso a caso, levando-se em consideração o público alvo e os canais de distribuição, dentre outras.

Também, não há falar em confusão por parte dos consumidores, pois a área de atuação das empresas não são as mesmas, a primeira tem sede no Rio Grande do Sul e a segunda neste Estado, encontrando-se o público alvo em áreas geográficas distintas, o que leva a entender que não se contrataria com uma delas pensando ser a outra.

Conforme bem salientou o juízo *a quo*, *É de fácil visualização que afora a semelhança de pronúncia, que representa uma pequena similitude entre elas, existem diferenças ímpares que não provocam confusão entre as marcas. O conjunto marcário da Ré não induz o público consumidor a associá-la aos produtos e/ou serviços comercializados ou prestados pela Autora, e vice-versa.* (f. 221)

Em caso semelhante:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INIBITÓRIA - PROTEÇÃO DA MARCA E CONCORRÊNCIA DESLEAL - PRELIMINARES - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NÃO OCORRÊNCIA - MÉRITO - COLIDÊNCIA ENTRE AS MARCAS - CONFUSÃO NO PÚBLICO CONSUMIDOR - VIOLAÇÃO AO DIREITO DE MARCA - NÃO OCORRÊNCIA - MARCAS GRÁFICA E FONETICAMENTE DISTINTAS INSERIDAS NO MESMO SEGUIMENTO MERCADOLÓGICO - VERIFICAÇÃO -



TRADE DRESS - PROTEÇÃO DESTINADA A EVITAR A CONCORRÊNCIA DESLEAL - APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS - DISTINÇÃO - ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO REUNIDO NOS AUTOS - REEXAME - IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DESTA CORTE - ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - Na hipótese dos autos, ainda que se considerasse possível, nessa via especial, proceder ao cotejo entre as marcas 'vanish' e 'vantage', cujos respectivos produtos encontram-se inseridos no mesmo seguimento de alvejantes, tal inferência redundaria exatamente na mesma conclusão a que chegou as Instâncias ordinárias. Efetivamente, seja no que diz respeito à grafia, seja no que se refere à fonética dos vocábulos em confronto, não se constata qualquer similaridade, apta a induzir a erro o consumidor;

II - No ponto, as ora recorrentes, apegam-se ao fato de que os vocábulos em cotejo possuem as três primeiras letras iguais, o que, em sua compreensão, gráfica e foneticamente em muito os aproximaria. Esta tênue identidade, entretanto, não tem a abrangência perseguida pelas recorrentes. Primeiro, é certo que a propriedade da marca 'vanish', não confere ao seu titular o domínio de qualquer outra palavra que, igualmente, inicie-se com as três letras 'van', notadamente se forem nitidamente distintas, como é o caso dos autos. Além disso, os vocábulos em cotejo, ambos de origem inglesa, possuem significados incontroversamente diversos ('vantage' = benefício, ganho, vantagem; 'vanish' = sumir, desaparecer), com a grafia (remanescente), bem distinta, não se podendo, por conseguinte, antever, por parte das recorridas, a intenção de relacionar os produtos entre si. Aliás, decompondo-se em sílabas os vocábulos, percebe-se que as três primeiras letras, no vocábulo 'vantage', integram a primeira sílaba, enquanto na palavra 'vanish', diversamente, a primeira sílaba é composta apenas pelas duas primeiras letras 'va'. Tal constatação, é certo, tem relevância na própria fonética dos vocábulos, cuja distinção, da mesma forma, revela-se bem evidenciada na compreensão deste Relator, quando se pronuncia: "VÉNICHI" e "VÂNTAGE".

III - as Instâncias ordinárias deixaram assente, sempre com esteio nos elementos de prova reunidos nos autos, que o conjunto de elementos que identificam o produto da marca 'vantage', distinguem-se daquele que individualiza o produto da marca 'vanish', não conduzindo, por conseguinte, o consumidor a erro. Reconheceu-se, como visto, a diversidade de cores das respectivas embalagens, em acolhimento, portanto, a tese sustentada pelas recorridas, no sentido de que, na linha 'vantage', predomina o roxo em tom escuro e, na linha vanish, predomina a cor rosa em tom claro. Assentou-se,



Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul

TJ-MS
FL.
0805359-62.2012.8.12.0002

também, a irrelevância, para o efeito de colidência das marcas confrontadas, a forma como o logotipo encontra-se disposto na embalagem que, é certo, não é isoladamente passível de registro. Nesse contexto, a incidência do retrocitado óbice sumular (Enunciado n. 7 da Súmula do STJ), é, na compreensão deste Ministro, incontornável; IV - Recurso especial improvido. (REsp 1284971/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 04/02/2013)

Assim, inexistente qualquer circunstância que permita modificar a conclusão da magistrada de primeiro grau e não se verificando violação aos dispositivos legais e constitucionais, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Conclusão

Diante do exposto, **voto por se negar provimento ao recurso.**

D E C I S Ã O

Como consta na ata, a decisão foi a seguinte:

POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Presidência do Exmo. Sr. Des. Marcos José de Brito Rodrigues
Relator, o Exmo. Sr. Des. Julizar Barbosa Trindade.

Tomaram parte no julgamento os Exmos. Srs. Des. Julizar Barbosa Trindade, Des. Marcos José de Brito Rodrigues e Des. Atapoã da Costa Feliz.

Campo Grande, 13 de maio de 2014.

jm