

Fls.

Processo: 0252764-83.2014.8.19.0001

Classe/Assunto: Procedimento Ordinário - Pagamento
Autor: ABPI ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
Réu: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRODUTORES INDEPENDENTES DE TELEVISÃO

17/11/2015

Sentença

Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS proposta por ABPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL em face de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRODUTORES INDEPENDENTES DE TELEVISÃO.

Afirma a parte autora que é uma associação que congrega vários agentes atuantes no segmento de propriedade industrial, objetivando o estudo da propriedade intelectual, promovendo e estimulando a elaboração doutrinária e jurisprudencial, por meio de conferências, congressos e seminários, bem como da publicação de artigos e revistas na matéria de propriedade intelectual; que é titular dos seguintes registros: ABPI (registro nº 811.258.211, concedido em 23.10.1984); ABPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (registro nº 819.403.547, concedido em 27.07.1999) e ABPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (registro nº 827.358.296, concedido em 11.01.2011); que detém os direitos de propriedade e de uso exclusivo da sigla ABPI no Brasil, além da titularidade do nome de domínio www.abpi.org.br, registrado junto ao NIC.br; que tomou conhecimento do uso, pela Ré, da sigla ABPI, para identificar Associação Brasileira de Produtores Independentes de Televisão, que também requereu, perante o INPI, o registro das marcas nominativas ABPI-TV ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRODUTORES INDEPENDENTES DE TELEVISÃO (processos nº 903.969.882 e 904.547.060), utilizando-se, ainda, do nome de domínio www.abpity.com.br, registrado junto ao "Registro.com"; que a marca da Ré, ABPI-TV, constitui flagrante reprodução da marca da autora ABPI, existindo afinidade entre os serviços prestados por ambas as associações, considerando que a ABPI-TV visa, dentre outros serviços, a intermediação em propriedade intelectual, mesmo ramo de atuação da Autora; que não foi possível a solução administrativa do problema.

Por fim, requer a condenação da Ré para que se abstenha de utilizar o sinal distintivo "ABPI" a qualquer título, em meios físicos ou virtuais, como em seu site ou qualquer material de publicação; e a desistir de seus pedidos de registro de marca formulados perante o INPI que contenham o sinal "ABPI", bem como cancelar o domínio www.abpity.com.br; danos morais e materiais.

A inicial foi instruída com os documentos acostados às fls. 21/155.

Contestação ofertada às fls. 175/197, na qual a empresa, argui prejudicial de prescrição, tendo em vista que a requerida foi constituída em 1º de julho de 1999, data esta em que se iniciou a contagem do prazo prescricional para a pretensão da requerente. No mérito, alega que o simples fato de as siglas serem semelhantes, não tem o condão de impedir que convivam em segmentos diversos, principalmente quando não há correspondência entre os serviços prestados, inexistindo



identidade de objetivos sociais entre as partes; que os registros da Autora cobrem os seguintes itens 41:40-50-60 e NCL8 Classe 16, enquanto que os registros da Ré são inseridos nas classes NCL9 - 45 e NCL 10 - 41, de forma que, os serviços prestados pela Requerida não são cobertos pelos registros concedidos pelo INPI em favor da Requerente (fls.185); que comparando as marcas nas suas formas de apresentação, resta comprovada a impossibilidade de confusão: , marca da Ré, e , marca da Autora; que não há conduta ilícita por parte da Ré, não havendo que se falar em prejuízos para autora. Requer o acolhimento da prejudicial de prescrição ou a improcedência da ação.

Acompanharam a contestação os documentos de fls. 198/271.

Réplica às fls. 274/289.

Instadas a se manifestarem em provas (fls. 291), tanto a autora (fls. 292), quanto a Ré (fls.293) informaram que não há mais provas a produzir.

Às fls. 295, o réu informa não ter interesse na realização de audiência.

O processo está suficientemente instruído com documentos, não havendo necessidade de produzir outras provas, pelo que, passo a proferir julgamento.

Assim relatados, DECIDO:

Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS proposta por ABPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL em face de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRODUTORES INDEPENDENTES DE TELEVISÃO objetivando a abstenção da Ré de utilizar o sinal distintivo "ABPI" a qualquer título, em meios físicos ou virtuais, como em seu site ou qualquer material de publicação; e a desistir de seus pedidos de registro de marca formulados perante o INPI que contenham o sinal "ABPI", bem como a cancelar o domínio www.abpityv.com.br; além de indenização por danos morais e materiais.

A autora demonstrou ser a legítima titular da marca junto ao INPI (vide fls. 65), cuja propriedade e, conseqüentemente, o uso exclusivo, lhe são garantidos, além do poder de impedir que terceiros dela se utilizem indevidamente.

A Constituição Federal, no inciso XXIX, do art. 5º, assegura ao autor de inventos industriais proteção à propriedade das marcas, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico do País.

A Lei 9.279/96 - Lei da Propriedade Industrial, estabelece que a propriedade da marca é adquirida pelo registro validamente expedido, assegurado ao seu titular o uso exclusivo daquela registrada em todo o território nacional.

Marca é o sinal distintivo de produto, mercadoria ou serviço que estabelece conexão entre o indivíduo e o mundo exterior, permitindo ao homem identificar e adquirir os bens e serviços que pretende, caracterizando-se como instrumento essencial para a formação de clientela.

A proteção legal à marca e ao nome tem por escopo impedir a concorrência desleal, evitando a possibilidade de confusão passível de acarretar desvio de clientela e locupletamento com o esforço alheio.

A coexistência das marcas, in casu, certamente levaria à ocorrência de confusão na clientela, haja vista que a marca "ABPI-TV" da ré não se distingue ou se individualiza da marca utilizada pela autora.

O nosso sistema jurídico prevê a livre iniciativa e a livre concorrência (CF, art. 1º, inc. IV, e 170, inc. IV), eis que benéficas e salutares para estímulo do mercado e desenvolvimento da atividade produtiva. O que não se admite é a confusão na concorrência, levando o consumidor a adquirir um produto acreditando tratar-se de outro.

A Lei da Propriedade Industrial veda, em seu art. 124, a imitação, no todo ou em parte, de marca alheia para certificar produto ou serviço semelhante ou afim, assim como, em seu art. 130, inc. III, assegura ao depositante da marca o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação.

De destacar-se, outrossim, a proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor, onde, no art. 4º, inc. VI, se estabelece como princípio básico de defesa do consumidor nas relações de consumo "a coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criação industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores."

Por tais razões, entendo que a ação merece prosperar, não apenas para fazer cessar a conduta ilícita, mas também para proporcionar à parte autora a reparação dos danos que lhe foram infligidos, em razão do tão só fato da utilização indevida.

Destaque-se, sobre o tema, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. INDENIZAÇÃO POR DIREITOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. CRITÉRIO DE CÁLCULO.

1. A falta de prequestionamento em relação aos arts. 331, I, do CPC e 208 da Lei 9.279/96, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da súmula 211/STJ.
2. No caso de uso indevido de marca, com intuito de causar confusão ao consumidor, o entendimento predominante desta Corte é que a simples violação do direito implica na obrigação de ressarcir o dano. Precedentes.
3. Conquanto os lucros cessantes devidos pelo uso indevido da marca sejam determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, conforme o art. 210, caput, da Lei 9.279/96, o critério de cálculo previsto na lei deve ser interpretado de forma restritiva, fazendo-se coincidir, nesse caso, o termo "benefícios" presente no inciso II, do art. 210, com a idéia de "lucros".
4. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido.

Assim, merece acolhimento o pleito de indenização por dano moral, na modalidade de dano à imagem, comprovado in re ipsa. A imitação, em razão dos efeitos que irradia, fere o direito à imagem do titular da marca, autorizando, em consequência, a reparação pleiteada. Penso que estabelecê-la em R\$ 10.000,00, atende ao critério da razoabilidade e não se distancia do caráter punitivo da condenação, afigurando-se, ademais, proporcional ao potencial lesivo do ilícito perpetrado pela ré.

Também quanto ao dano material, merece procedência a ação, de acordo com o permissivo do art. 208 da Lei nº 9.279/1996.

O cálculo do quantum indenizatório a esse título, entretanto, deverá ser apurado através de liquidação por arbitramento, na forma do art. 210, inciso III, da sobredita legislação.

Por todo o exposto, julgo procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, nos seguintes termos:

- I) Condeneo o réu a se abster de utilizar o sinal distintivo "ABPI" a qualquer título, em meios físicos ou virtuais, como em seu site ou qualquer material de publicação, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00 (mil reais);
- II) Condeneo o réu a desistir de seus pedidos de registro de marca formulados perante o INPI que contenham o sinal "ABPI", no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00 (mil reais);
- III) Condeneo o réu a cancelar o domínio www.abpiv.com.br, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00 (mil reais);
- IV) Condeneo o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros legais a partir da citação e correção monetária;
- V) Condeneo o réu a pagar indenização por dano material a ser apurado através de liquidação de sentença, adotando-se o critério do art. 210, inc. III, da LPI, com juros legais a partir da citação e correção monetária;

Condeneo a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

Oficie-se aos órgãos de praxe dando ciência da presente.

P.R.I.

Rio de Janeiro, 18/12/2015.

Maria da Penha Nobre Mauro - Juiz Titular

Código de Autenticação: **4DUX.JQEK.ABXV.S5P9**

Este código pode ser verificado em: <http://www4.tjrj.jus.br/CertidaoCNJ/validacao.do>

