



COMARCA DE FARROUPILHA
3ª VARA
Rua Treze de Maio, 71 A

Processo nº: 048/1.10.0002359-9 (CNJ:.0023591-36.2010.8.21.0048)
Natureza: Ordinária - Outros
Autor: Bmzak Beneficiamento Metal Mecânico Ltda
Réu: Bigfer Indústria e Comércio de Ferragens Ltda
Juiz Prolator: Juíza de Direito - Dra. Claudia Bampi
Data: 20/01/2012

Vistos, etc.

BMZAK BENEFICIAMENTO METAL MECÂNICO LTDA., qualificada nos autos, ingressou com Ação de Abstenção de Ato Ilícito com Preceito Cominatório c/c Indenização por Danos Materiais e Morais contra **BIGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.**, também qualificada, narrando que conforme documentos constantes nos autos é a legítima proprietária e titular absoluta da marca Minifix, registrada perante o INPI sob o nº 821.041.290, na classe NCL (8) 06, para distinguir parafusos de metal para uso na Indústria moveleira. Disse que em 13 de março de 2006, tomou conhecimento que a ré vinha contrafazendo sua tradicional marca, através de material publicitário e documentos utilizando o nome "MINI-FIX", motivo pelo qual a notificou. Em 27/03/2006, disse que recebeu missiva da requerida em que a mesma informava que era a criadora da marca Mini-Fix, acusando a autora de ser a usurpadora da marca. Na mesma missiva disse ter adotado as medidas cabíveis, ou seja, requereu pedidos de marca idêntica depositado em 24/03/2006. Assim, afirmou que é claro que a ré não nega que esta produzindo e comercializando parafusos, tambores e hastes de metal para uso na indústria moveleira sob a marca Minifix. Ainda, disse que na tentativa de argumentar a seu favor, a ré juntou no Processo Administrativo de Nulidade promovido contra a ora autora, uma nota fiscal de venda do produto com a marca Minifix, datada de 1996. Aduziu que recentemente a marca foi mantida integralmente pelo INPI em seu nome e negada à ré. Contudo, disse que tomou conhecimento de que a demandada continua em sua prática delituosa, produzindo



os produtos. Discorreu sobre a legislação que entende embasar a sua pretensão, bem como colacionou doutrina. Em relação ao pedido indenizatório, argumentou que os atos ilegais da requerida lhe causaram notórios danos materiais e morais, sendo que se está agindo ao arrepio da lei, há dever de indenizar. Novamente reportou-se à legislação, súmulas e jurisprudência para justificar os pedidos indenizatórios, afirmando que o *quantum* de danos materiais somente será apurado através de uma perícia contábil, que deve ser efetuado a partir de 24 de novembro de 1998. Postulou a concessão de medida liminar de busca e apreensão dos bens descritos no item “a” da fl. 25. Requereu a procedência da ação a fim de obrigar a ré a cessar as práticas ilícitas denunciadas, ou seja, abster-se de produzir, expor, vender, oferecer à venda, ter em estoque, ocultar ou receber, para utilização com fins econômicos, produtos com a marca MINIFIX ou semelhante, em sua sede ou em quaisquer filiais, empresas terceirizadas, coligadas ou franquias, sob qualquer motivo, alegação ou pretexto; ao pagamento de justa indenização pelos danos materiais sofridos, em percentual sobre o valor total obtido com a venda de todos os produtos identificados pelo nome MINIFIX ou MINI-FIX, desde 24/11/1998, ou, se assim não entender, na forma estabelecida pelo artigo 210 e seus incisos da Lei nº 9.279/96, pelo critério mais vantajoso a autora; ao pagamento de danos morais em valor a ser fixado pelo juízo, não devendo ser inferior a R\$ 30.000,00 atribuir multa a ré, no valor de R\$ 500.000,00 por infração, para hipótese de incorrer novamente na prática antijurídica noticiada. Juntou documentos.

A liminar foi indeferida (fl. 69).

Citada, a requerida contestou a ação inicialmente, discorrendo sobre a estrutura da empresa. Sobre o caso em questão, afirmou que depositou junto ao INPI, em 24/03/2006 o pedido de registro da marca nominativa MINIFIX, na classe 06, visando distinguir alguns produtos, sendo que tal processo foi indeferido. Contudo, ainda existe um outro processo em relação a marca MINIFIX, na classe 385, depositado em 02/05/2006 visando distinguir alguns serviços, sendo que tal processo encontrar-se-ia arquivado. Informou que o registro alegado pela autora sofre um processo de nulidade interposto pela contestante. Teceu considerações sobre os fundamentos e documentos juntados quando da interposição do processo administrativo de nulidade. Disse que utiliza a marca Minifix há pelo menos 15 anos, informando ainda que outras empresas utilizam esta mesma denominação.



Discorreu sobre a legislação que entende embasar o seu pedido, reportando-se a doutrina e jurisprudência. Alegou que diante dos motivos já relatados, é incabível qualquer fixação de indenização, afirmando que em caso de ser reconhecido o dever de indenizar, este deve incidir a partir da data cuja requerente tomou ciência dos fatos (13/03/2006). Requereu a improcedência da ação. Juntou documentos.

Em réplica, a autora reportou-se a inicial, bem como afirmou que a ré confessa em sua defesa a utilização indevida da marca.

Intimados quanto as provas que pretendiam produzir, a autora requereu a juntada de documentos por parte da ré, em relação a utilização da marca Minifix, bem como a realização de perícia contábil. Juntou documentos. A parte ré não se manifestou.

Intimada a se manifestar quanto os documentos juntados pela requerente, a requerida afirmou ser desnecessária a realização de prova pericial, bem como reportou-se às manifestações anteriores.

Os pedidos feitos pela autora foram indeferidos (fl. 158).

Intimadas, as partes não se manifestaram sobre a decisão.

Os autos vieram conclusos para sentença.

É o relatório. Decido.

O feito teve prosseguimento regular e encontra-se apto a julgamento, não havendo preliminares a serem analisadas.

No mérito, tenho que o pedido da parte autora prospera.

Embora a peça inicial, bem como os documentos juntados pela parte autora sejam frágeis, a própria ré, em sua contestação e com a juntada de seus documentos, confessa que utiliza a marca Minifix, mesmo tendo seus pedidos feitos junto ao INPI negados. Da mesma forma, foi negado o pedido anulatório interposto perante o órgão, contra a parte autora, que continua detentora da marca, que, de forma confessa, a ora ré continua explorando.

Suas justificativas para permanecer explorando a marca, mesmo após as decisões do INPI (trazidas aos autos pela própria requerida), não são capazes de justificar seus atos. A uma, porque o entendimento de que foi prejudicada pela legislação que não prevê réplica no processo administrativo que estava travando



não é argumento que justifique que se continue praticando atos ilícitos, só por entender que uma legislação, que é pública (e que portanto a parte tem conhecimento antes mesmo de interpor o processo administrativo) não atende seus interesses. A duas, porque o argumento de que várias outras empresas também utilizam o nome/marca Minifix não lhe respalda para seguir agindo em desacordo com a lei, que garantiu a ora autora o direito de utilizar exclusivamente (até o momento) este nome.

Ainda, o fato de a ré juntar, agora, neste autos, notas fiscais indicando que antes de 13/06/1996, data marco para o INPI (fl. 116) já utilizava a marca Minifix, não tem o condão de afastar a irregularidade de seu ato. Isso porque, nesta ação apura-se a violação de um direito sobre registro, que até o momento pertence a autora. Tendo a ré provas de que exercia o uso do nome antes, tem que tentar reverter a situação junto ao INPI ou, promover a ação judicial competente para isso. Entretanto, nestes autos, a contraprova que pretende fazer não ganha espaço, até porque a justiça estadual seria incompetente para modificar decisão do INPI, que é órgão federal.

Portanto, restando claro que a empresa ré utiliza indevidamente (diante do resultado de todos os processo interposto no INPI e juntados aos autos) a marca MINIFIX, da qual é detentora a demandante, é cabível a responsabilização por danos morais e materiais.

Em relação ao dano moral, tenho que o mesmo não é devido. Isso porque, embora a ré tenha agido em contrariedade a lei prejudicando a autora (o que poderá ser compensado nos danos materiais), em casos como o presente, cabe a autora fazer prova cabal de que a utilização indevida de sua marca causou prejuízos a sua imagem, como por exemplo, por as peças terem qualidade inferior ou preço muito abaixo do mercado.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO COMINATÓRIA DE USO DE MARCA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARRANJO DE CORES SIMILARES. MIMETISMO VISUAL. CONFUSÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL x LIBERDADE DE MERCADO. CONTRAFAÇÃO DIAGNOSTICADA. PREJUÍZO MATERIAL CONFIGURADO. REVÉS MORAL NÃO PROVADO. (...) 2- Marca mista conjunto



marcário coincidência visual estilização contrafação diagnosticada: a similitude visual dos produtos, por meio da justaposição de cores e estilização coincidente, conjugada com a identidade de público-alvo, promove inquestionável confusão, porquanto desperta no consumidor a falsa idéia de estar adquirindo produto da autora. 3- Livre iniciativa x Concorrência desleal: o princípio da liberdade de concorrência pedra angular do impulso e desenvolvimento do mercado encontra baliza na lealdade negocial, dever decantado da boa-fé objetiva e que deve orquestrar o agir das empresas no âmbito comercial. Com esteio no art. 195 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), configura-se a concorrência desleal na hipótese de imitação de marca, passível de despertar confusão no consumidor. O cenário fático-jurídico de concorrência desleal reclama o desenho de um comportamento patrocinado por um operador econômico e diagnosticado no terreno negocial de certo produto ou serviço que contrarie a conduta-dever que necessita ser observada no duelo pela clientela, via expedientes que desafiem sua idoneidade no mercado e, efetivamente, ou em potência, causem danos ao concorrente. 4- Danos Materiais: a indenização por danos materiais, no caso em apreço, deve ser apurada a partir do lucro líquido auferido pela empresa ré com a venda do produto ELEGÊ BALANCE, a contar da ciência inequívoca da prática de contrafação notificação extrajudicial manejada pela autora em 6/11/2006, até a publicação da presente decisão. Portanto, diagnosticada a contrafação do produto da autora, a aludida data representa o termo inicial para fins de apuração do revés patrimonial experimentado pela autora, montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Deve-se fixar o critério indenizatório a partir da simetria disposta na Lei nº 9.279/96, zelando-se, `à double tranche, pela mensuração dos benefícios que o lesado empresa autora teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, sem se descurar da vedação ao enriquecimento injustificado da empresa autora. Para tanto, cabe adotar os critérios fixados no art. 210 da lei especial, a saber: o benefício que a empresa autora teria auferido se a violação não tivesse ocorrido ou o benefício auferido pelo autor da violação do direito. 5- Danos Morais: malgrado a empresa não estar imune a expedientes que desafiem a sua honra objetiva, a reputação e o nome a zelar, no seu âmbito



comercial, para a apuração de valor ressarcitório em tais circunstâncias, impende a prova do abalo experimentado. **Incabível a condenação da ré em danos morais experimentados, por força da coexistência de produtos similares no mesmo nicho negocial, se não comprovada a existência de mácula na imagem e idoneidade da empresa autora. Inteligência do art. 333 do CPC. Acolheram a preliminar contra-recursal. Deram parcial provimento ao apelo.** (Apelação Cível Nº 70025756552, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 18/02/2009).” (grifei).

No caso dos autos, não tendo esta prova sido feito (e nem postulada), a improcedência do pedido de danos morais é medida que se impõe.

Por fim, resta pendente apenas o pedido de danos materiais, o qual é devido pelo simples fato de que houve violação legal do direito de patente, bem como por a ré confessar que está comercializando os produtos sob esta denominação. Estando ela a competir no mercado com a autora, que é a única que poderia estar no mercado vendendo este nome, notórios são os prejuízos monetários, devendo a demandada ressarcir-lo.

Contudo, para se apurar o valor indenizatório, tenho que a liquidação de sentença será o local adequado. Os critérios para dita apuração deverão observar o que já disciplinou o TJ/RS:

“Deve-se fixar o critério indenizatório a partir da simetria disposta na Lei nº 9.279/96, zelando-se, `à double tranche, pela mensuração dos benefícios que o lesado empresa autora teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, sem se descurar da vedação ao enriquecimento injustificado da empresa autora. Para tanto, cabe adotar os critérios fixados no art. 210 da lei especial, a saber: o benefício que a empresa autora teria auferido se a violação não tivesse ocorrido ou o benefício auferido pelo autor da violação do direito. (...). ((Apelação Cível Nº 70025756552, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 18/02/2009).” (grifei).

O marco inicial deve ser a data da última decisão do INPI, qual seja, 16/06/2009 (fl. 120), data em não restavam mais dúvidas sobre a propriedade da



marca Minifix.

Quando ao pedido para que a ré seja obrigada a cessar as práticas ilícitas denunciadas, contido no item “c” da inicial (fl. 26), tal vedação e criação de obrigação já é dada pela própria lei. Assim, reconhecida a irregularidade no uso da marca, cabível o pedido da autora, a fim de determinar que a requerida se abstenha do uso da marca, sob pena de incidência de multa de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por infração.

Diante do exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** a Ação de Abstenção de Ato Ilícito com Preceito Cominatório c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por **BMZAK BENEFICIAMENTO METAL MECÂNICO LTDA.** contra **BIGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.**, nos termos da fundamentação acima exposta, a fim de **DETERMINAR** que a requerida se abstenha do uso da marca MINIFIX, sob pena de multa de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por infração e **CONDENAR** a requerida a indenizar materialmente a autora, em valores a serem apurados em liquidação de sentença, nos termos da fundamentação, afastando o pedido de danos morais.

Havendo sucumbência recíproca, condeno a autora ao pagamento de 30% das custas processuais, arcando a demandada com o correspondente a 70% das custas. Ainda, fixo honorários advocatícios devidos pela autora em R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), bem como em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem arcados pela requerida, na forma do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC, permitida a compensação na forma da súmula 306 do STJ.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Farroupilha, 20 de janeiro de 2012.

Claudia Bampi,
Juíza de Direito