



COMARCA DE MONTENEGRO
1ª VARA CÍVEL
Rua Dr. Amaury Daudt Lampert, 303

Processo nº: 018/1.14.0001784-0 (CNJ:.0003695-58.2014.8.21.0018)
Natureza: Ordinária - Outros
Autor: FRS S.A. Agro Avícola Industrial S.A.
Réu: Lebom Alimentos S.A.
Juiz Prolator: Juíza de Direito - Dra. Márcia do Amaral Martins
Data: 21/09/2018

Vistos.

FRS S/A AGRO AVÓCILA INDUSTRIAL S/A, já qualificada, por seu Procurador, ajuizou a presente **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA** em desfavor de **LEBOM ALIMENTOS S/A**, igualmente já qualificada, afirmando, em síntese, ser tradicional empresa no ramo alimentício, com atividades na cidade há mais de 45 anos; que, dentre as diversas marcas comercializadas, ganha especial destaque a “LEBON”, que desde 1993 vem assinalando seus alimentos; que requereu em 10-08-1993 e obteve, em 22-08-2000, perante o INPI, o registro dessa marca; que, não obstante, a demandada vem industrializando e comercializando alimentos assinalados com a marca “LEBOM”, causando prejuízos à autora, bem assim à clientela, tendo expressamente se negado a cessar o uso; que a prática da demandada tem potencialidade excessiva para induzir os consumidores a acreditar que são associados ou provenientes da autora ou de alguma empresa do grupo, que há décadas explora a marca “LEBON” em alimentos. Afirmou a impossibilidade de convivência das duas marcas no mercado, em razão da suscetibilidade de dúvidas ou associação pelos consumidores. Que obteve administrativamente junto ao INPI a anulação do registro da marca “LEBOM”. Colacionou jurisprudência sobre o assunto. Sustentou a necessidade de compensação pelo dano material sofrido. Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a abstenção de



uso da expressão “LEBOM”. Postulou a procedência do pedido, a fim de condenar a demandada em obrigação de não fazer, consistente na abstenção de uso da expressão “LEBOM”, sob qualquer meio e modo, seja como marca para produtos alimentícios, seja como integrante de seu nome comercial, sob pena de incidência de astreintes. Requereu, ainda, a fixação de danos patrimoniais decorrentes do uso indevido da marca e nome. Juntou documentos (fls. 22/137).

Deferido o pedido liminar e determinada a citação (fl. 180).

Desta decisão, o demandado interpôs Agravo de Instrumento (fls. 242/267), ao qual foi dado provimento (fls. 300/308).

Citada, a demandada contestou (fls. 199/227), afirmando que, equivocadamente, o INPI acatou infundadas alegações da autora, declarando nula a marca da ré. Que tal decisão é completamente contraditória e, devido à quantidade de erros cometidos pelo órgão, suas decisões vem se tornando carecedoras de credibilidade nos últimos anos. Que as marcas da autora são de uso comum e foram concedidas sem direito ao uso exclusivo da palavra “LEBON”. Que a autora não fabrica os mesmos produtos comercializados pela ré e vice-versa. Que a repressão à concorrência desleal resume-se aos fatos que podem ser perturbadores da ordem concorrencial, que induzam a um desvio fraudulento de clientela, o que não é o caso dos autos, notadamente porque as empresas litigantes têm suas personalidades jurídicas distintas e utilizam expressão de uso comum, utilizada por outras empresas, não ensejando desvio de clientela. Que, embora ambas as partes atuem em ramos alimentícios, atuam em áreas específicas e completamente distintas. Requereu a improcedência. Juntou documentos (fls. 228/241).

Houve réplica (fls. 280/283), com a juntada de novos documentos (fls. 284/297).



A autora requereu a juntada de novos documentos (fls. 322/340 e 347/357).

Instadas as partes quanto ao interesse na dilação probatória, não houve requerimento para produção de provas (fls. 343/346 e 360/362).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de pedido de abstenção do uso de marca e indenização por utilização indevida, em que o autor alega que o requerido vem utilizando a marca “LEBOM”, fazendo concorrência indevida.

Não havendo sido alegadas matérias preliminares, passo diretamente à análise do mérito.

Inicialmente, registro que, da análise dos documentos juntados nas fls. 323/331, verifica-se que a demandada ajuizou ação postulando o reconhecimento da nulidade do ato administrativo do INPI que extinguiu o registro da marca “LEBOM”, da demandada.

Nos autos do processo n. 0017679-19.2015.4.02.5101, que tramitou perante a 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro, restou decidido a respeito da impossibilidade de convívio entre as marcas, restando configurada a concorrência. A fim de elucidar a questão, transcrevo trecho da sentença proferida naqueles autos:

Inicialmente, faço breve relato de fatos que guardam relação com a causa deduzida em juízo. Conforme se verifica em



consulta ao sítio eletrônico do INPI (<https://gru.inpi.gov.br>): a) Em 27/09/2001, a autora, ainda sob a denominação IL CASA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS DE CAMPINA GRANDE S/A, depositou o pedido de registro 823756203, para a marca mista LEBOM. O registro foi concedido pelo INPI, em 17/06/2008, sem direito ao uso exclusivo do elemento nominativo, na classe NCL (7) 29, para assinalar "carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutas e legumes em conserva, secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos, leite e laticínio; óleos e gorduras comestíveis", com especificação para "leite pasteurizado, leite longa vida, manteiga, iogurtes, queijos, leite em pó bebidas a base de leite", sob a seguinte configuração: b) Em 09/03/2004, o referido registro sofreu oposição da empresa FRANGOSUL SA. - AGRO AVÍCOLA INDUSTRIAL e, em 19/05/2009, foi interposto PAN pela 2ª ré. Em 26/12/2012, o INPI extinguiu o registro da autora nos termos do art. 124, XIX, da LPI, com base no registro 817451803 da 2ª ré. c) O registro 817451803 da 2ª ré, apontado como anterioridade impeditiva ao registro da autora foi depositado em 10/08/1993, e concedido pelo INPI, em 22/08/2000, para a marca mista LEBON, na classe NCL(7) 29, para assinalar: "carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutas e legumes em conserva, secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos, leite e laticínio; óleos e gorduras comestíveis", com especificação para: "presuntos, linguiças, salsichas, patês, mortadelas, cortes de suínos, cortes de ovinos", sob a seguinte configuração: Da impossibilidade de convívio entre as marcas 19. A marca é um sinal que se apõe ao produto ou ao serviço para identificá-lo e, portanto, há que ser suficientemente característico para preencher tal finalidade. Sua função é distinguir. O caráter de distintividade é requisito legal consagrado no artigo 122, da Lei nº 9.279/1996 e não se pode registrar marca que já pertença a outro industrial,



comerciante ou prestador de serviços. A distintividade da marca serve, assim, a um só tempo, tanto como proteção ao titular quanto também ao consumidor, que identifica com maior facilidade exatamente aquele produto ou serviço que pretenda adquirir. 20. Nesse contexto, as normas de proteção marcária objetivam o estabelecimento de distinção entre produtos e/ou serviços destinados ao público consumidor, com a finalidade de rechaçar eventual prática de concorrência desleal, inclusive no que diz com o aproveitamento parasitário da receptividade de determinada marca já consolidada no mercado. Sob esse aspecto o registro da marca tem nítido conteúdo mercantil, além de função orientadora do consumidor na escolha de determinado produto ou serviço. 21. Assim, consoante disposto no artigo 124 da LPI, não são registráveis como marca: “XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.” 22. Como se infere do dispositivo transcrito, a análise da colidência entre marcas tem como suporte fático, entre outros elementos, o grau de confusão entre os signos em confronto. É dizer: a legislação de vigência elege a suscetibilidade de confusão ou associação com marca alheia como fator para o impedimento do registro de expressão já usada por outro titular, observado o princípio da especialidade. 23. A propósito, sobre a aplicação do inciso VI do art. 4º da Lei 8.078/1990, confira-se Clóvis Costa Rodrigues, in Concorrência Desleal, pág. 137: “Devemos partir do princípio de que o público não se compõe somente de peritos, de especialistas, de homens de ciências e cultos, mas ao contrário, na sua grande maioria, o grande público se compõe de leigos, de desprevenidos, de espíritos desatentos, que procuram os produtos pelos nomes e quando não os dizem



incompletos, pronunciam-nos errados, deles guardando, não raro, vaga reminiscência ou traços indecisos de sua feição gráfica e de suas cores." 24. Dito isso, são dois os aspectos merecedores da apreciação: (i) a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, e (ii) a oposição sobre produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia. 25. No presente caso, com relação ao primeiro aspecto, é forçoso reconhecer que os signos são colidentes. A marca mista da autora reproduz quase que integralmente o elemento nominativo da marca mista da empresa ré. Foneticamente, as marcas são idênticas. Em termos da grafia, observa-se que a mera substituição da letra "N" pela letra "M" entre as marcas em confronto (LEBOM x LEBON) não é capaz de agregar significativa distintividade ao sinal da autora. A mesma conclusão é aplicável aos elementos figurativos em questão, os quais não apresentam grande relevância na análise global dos conjuntos marcários. Em suma, os elementos figurativos, nesse caso, não são suficientes para afastar o risco de confusão entre as marcas, tendo em vista a enorme semelhança de seus elementos nominativos, com os quais os consumidores tendem a fazer maior associação. 26. Quanto ao segundo aspecto, as litigantes atuam em segmentos de mercado afins, que possuem zona de contato, no ramo de alimentos. Em que pese a alegação da autora de que as empresas atuariam em segmentos distintos, sem risco de confusão para o público, o que se verifica é que a hipótese não restou devidamente comprovada nos autos. De fato, o que se infere do contexto probatório é que o registro da autora fora concedido com especificação para assinalar leite pasteurizado, leite longa vida, manteiga, iogurtes, queijos, leite em pó bebidas à base de leite - produtos estes contidos tanto na classe geral do registro da empresa ré, quanto no seu objetivo



social. 27. No caso, além da afinidade entre os produtos elencados na especificação dos registros (manteiga e queijo da autora versus presunto, mortadela e patê da ré), verifica-se identidade também entre os demais produtos contidos nas classes genéricas dos respectivos registros. Nota-se que o registro da ré também engloba proteção para leite e laticínios. Além disso, os produtos assinalados por ambas as marcas são postos para o público consumidor em geral, no mesmo tipo de estabelecimento comercial (supermercados), muitas vezes nas mesmas gôndolas ou prateleiras, devendo haver maior rigor com relação ao distanciamento dos sinais em virtude da afinidade de canal de distribuição. 28. Ademais, compulsando os autos, é possível constatar que os objetos de atuação das empresas litigantes têm pontos em comum, o que possibilitaria ainda maior zona de contato entre as atividades afins. À fl. 18, consta como atividade econômica principal da autora a fabricação de laticínios, e como atividade secundária o comércio atacadista de produtos alimentícios em geral. À fl. 104, consta como objeto social da 2ª ré, entre outras atividades, "a industrialização de produtos alimentares derivados de aves, suínos, bovinos e outros animais que convier, inclusive sub-produtos e respectivo comércio, por atacado e varejo; industrialização e comercialização de insumos de qualquer espécie; exploração de atividade agro-pecuária". Ora, é evidente que leite e laticínios em geral, comercializados pela autora, são produtos derivados de bovinos e outros animais, mantendo estreita afinidade com os produtos assinalados pelo registro da 2ª ré. 29. Vale esclarecer que não há que se falar em aplicação do princípio da especialidade ao caso. Os produtos são correlatos, havendo risco de associação indevida quanto à origem destes; e mesmo que o consumidor não atribua a mesma origem aos serviços, pode concluir pela existência de relação comercial ou econômica entre



as empresas. 30. Dito isto, é legítimo que a 2ª ré zele pela integridade material e pela reputação de sua marca, nos termos do art. 130, III, da LPI. Havendo risco de associação de origem de produtos por parte do mercado do consumidor, eventual ato de vício de consumo praticado por uma das empresas acabaria repercutindo mal na outra de forma indevida. 31. Ressalta-se que o fato de as empresas estarem sediadas em diferentes estados da Federação, nesse caso, não basta para afastar o risco de confusão pelos consumidores, haja vista a possibilidade de expansão das atividades de uma ou de outra em âmbito nacional, sobretudo no segmento de mercado em que atuam (fabricação de alimentos), no qual é perfeitamente possível que os revendedores de um estado adquira produtos de empresas fabricantes situadas em estados diversos, a depender do preço e vantagens negociados. 32. Está configurada a concorrência. O uso dos signos LEBOM e LEBON por sociedades diferentes em segmentos de mercado afins poderá causar confusão no mercado. Sendo assim, neste caso, não há possibilidade de convivência entre as marcas da autora e da empresa ré, devendo prevalecer o registro da demandada por ter sido depositado anteriormente. Em suma, se a marca da autora não apresenta características distintivas suficientes a afastar a possibilidade de causar confusão ao público consumidor ou associação indevida, justifica-se a declaração de nulidade do registro pelo INPI. 34. Por fim, vale rechaçar o argumento da autora de que gozaria dos benefícios legais e constitucionais do art. 5º, XXIX da CRFB e do art. 8º da Convenção da União de Paris - CUP, já que, supostamente, utilizava a expressão LEBOM como nome comercial desde sua constituição em 1966. Há dois pontos a serem analisados quanto à questão. 35. Primeiro, embora a autora afirme fazer uso contínuo do termo LEBOM, desde 07.07.1966, como marca e como parte



de sua razão social, a verdade é que, até 2001, não havia depositado qualquer pedido de registro para seu sinal, bem como não ofereceu oposição administrativa quando do depósito, em 1993, do pedido de registro 817451803, da 2ª ré, na forma exigida pelo art. 129, § 1º, da LPI. Com a conclusão do procedimento administrativo e a concessão do registro da 2ª ré, sem que tenha havido oposição por parte do suposto detentor do direito de precedência, não cabe invocá-lo judicialmente, em razão da ocorrência de preclusão. 36. Tampouco caberia à autora invocar o direito de proteção a seu nome empresarial, com base no art. 8º da CUP ou do art. 124, V, da LPI. Isso porque, a demandante também não alegou o referido direito em sede de processo administrativo de nulidade ou mesmo em sede judicial, a fim de resguardar o suposto direito, deixando prescrever o prazo de cinco anos da concessão do registro da 2ª ré para arguir a sua nulidade. Logo, tais fatos, mesmo que comprovados, sequer poderiam ser utilizados como fundamento para a manutenção do registro da autora agora. 37. O segundo ponto a ser abordado quanto à questão é que, além de não ter demonstrado nos autos o alegado uso da expressão desde 1966, como afirmado, ou ao menos, desde antes de 1993, o que se verifica pelas provas dos autos é que também não há demonstração de que a expressão integrava seu nome empresarial nestas datas. Como bem apontou a 2ª ré, os documentos de fls. 23, 40- 48 e 55 demonstram que a autora desde sua constituição adotou como razão social o nome IL CASA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS DE CAMPINA GRANDE S.A., passado a adotar, oficialmente a expressão LEBON somente a partir de 2012. 38. O segundo ponto a ser abordado quanto à questão é que, além de não ter demonstrado nos autos o alegado uso da expressão desde 1966, como afirmado, ou ao menos, desde antes de 1993, o que se verifica pelas provas dos autos é



que tal afirmação seria inverídica. Como bem apontou a 2ª ré, os documentos de fls. 23, 40-48 e 55 demonstram que a autora desde sua constituição adotou como razão social o nome IL CASA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS DE CAMPINA GRANDE S.A., passado a adotar, oficialmente a expressão LEBON somente a partir de 2012.

A sentença foi confirmada em segundo grau, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 16-03-2018, não havendo se falar, portanto, em decisão contraditória e eivada de erros, como quer fazer crer a requerida.

De mais a mais, a Constituição Federal estabelece, no art. 5.º, XXIX, que “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”.

Não obstante, a Lei de Propriedade Industrial n. 9.279/1996, igualmente regulamenta a matéria em seus arts. 2º e 3º:

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;

II - concessão de registro de desenho industrial;

III - concessão de registro de marca;

IV - repressão às falsas indicações geográficas; e

V - repressão à concorrência desleal.



Art. 3º *Aplica-se também o disposto nesta Lei:*

I - ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no País por quem tenha proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil; e

II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.

O artigo 129 da LPI consagra o princípio da proteção territorial quando prescreve: *“a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (...)”*.

Assim, já reconhecida a utilização indevida pela demandada, esta deve cessar o uso da marca “LEBOM” sob qualquer meio e modo, seja como marca para produtos alimentícios, seja como integrante de seu nome comercial.

E diante do reconhecimento da utilização indevida pela parte ré, de marca de propriedade da parte autora, tenho que cabível a condenação daquela ao pagamento de indenização. A propósito, sobre o assunto, apenas para ilustrar, colaciono aos autos julgado proferido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO ARCÁRIO. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. CONTRAFAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO IN RE IPSA.

1- Ação ajuizada em 28/7/2005. Recurso especial interposto em 15/4/2013 e concluso ao Gabinete em



26/8/2016.

2- O propósito do presente recurso especial é definir se as premissas fáticas assentadas pelos juízos de primeiro e segundo grau dão suporte à condenação indenizatória imposta ao recorrente e ao valor arbitrado a título de compensação por danos morais.

3- O recurso especial não pode ser provido quando a indicação expressa do dispositivo legal violado está ausente.

4- A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

5- Os danos suportados pela recorrida decorrem de violação cometida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva das marcas por ela registradas.

6- O prejuízo suportado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato - contrafação -, cuja ocorrência é premissa assentada pelas instâncias de origem. Precedentes.

7- A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de entender cabível a compensação por danos morais experimentados pelo titular de marca alvo de contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade.

8- Recurso especial não provido.

(REsp 1661176/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 10/04/2017)

Com efeito, o dano patrimonial postulado pelo autor configura-se com a violação dos interesses tutelados pela Lei de Propriedade Industrial, sendo desnecessária a comprovação da intenção do agente, razão pela qual tenho que cabível a condenação da demandada ao pagamento de lucros cessantes, que deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE** a presente **AÇÃO DE**



OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA ajuizada por **FRS S/A AGRO AVÍCOLA INDUSTRIAL S/A** para condenar a **LEBOM ALIMENTOS S/A** em obrigação de não fazer, consistente em abster-se de utilizar a marca “LEBOM” sob qualquer meio e modo, seja como marca para produtos alimentícios, seja como integrante de seu nome comercial, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença.

Outrossim, confirmo a antecipação de tutela concedida na fl. 180.

Considerando a sucumbência, condeno a demandada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor a ser apurado a título de indenização por danos materiais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Montenegro, 21 de setembro de 2018.

Márcia do Amaral Martins

Juíza de Direito