



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2016.0000494530

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0009025-68.2014.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante FABRICA DE LATICINIOS MONTE AZUL LTDA, são apelados NEWAGE INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA (E OUTROS(AS)) e CIBEA MANAUS CONCENTRADOS DA AMAZONIA LTDA.

ACORDAM, em 1ª 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 ENIO ZULIANI (Presidente), TEIXEIRA LEITE E FRANCISCO LOUREIRO.

São Paulo, 13 de julho de 2016.

ENIO ZULIANI

RELATOR

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO Nº: 36877

APELAÇÃO Nº 0009025-68.2014.8.26.0318

COMARCA: LEME

APELANTE: FÁBRICA DE LATICÍNIOS MONTE AZUL LTDA.

**APELADOS: NEWAGE INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA. E CIBEA MANAUS
CONCENTRADOS DA AMAZÔNIA LTDA.**

MM. JUIZ PROLATOR: MÁRCIO MENDES PICOLO

MARCA. Abstenção de uso envolvendo as marcas “Xamego Bom” de propriedade da autora e “Xamego” e “Xameguinho” registradas pela ré. Marca Xamego que teve seu registro anulado. Artigo 129 da Lei 9.279/96. Autora que se firmou no mercado, há anos, com marca devidamente registrada. Empresas que exercem atividades semelhantes, ambas no ramo alimentício. Exclusividade que deve ser conferida à requerente. Provimento do recurso para julgar parcialmente procedente a ação e determinar a ordem de abstenção de uso da expressão “Xamego”, “Xameguinho” e afins nos produtos comercializados pela ré. Danos materiais e morais não configurados, diante da ausência de evidência de confusão pelo consumidor no caso em concreto, que ensejasse danos efetivos. Provimento, em parte.

Vistos.

Trata-se de apelação interposta contra r. sentença de fls. 861/869 que, nos autos de ação cominatória cumulada com indenização por danos morais e materiais com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por FÁBRICA DE LATICÍNIOS MONTE AZUL em face de NEWAGE INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA. e CIBEA MANAUS CONCENTRADOS DA AMAZÔNIA LTDA., julgou improcedentes os pedidos da autora de condenação das rés na obrigação de cessar de forma definitiva a prática de concorrência desleal, abstendo-se do uso das marcas e das expressões “Xamego”, “Xameguinho”, “Refrigerantes Xamego”, “Beba Xamego” e “Sucos Xamego”, inclusive a comercialização e venda de materiais contendo tais marcas de empresas não licenciadas, sob pena de multa diária, bem como condenando-se as rés ao pagamento de danos materiais e morais.

Ressalte-se que foi concedido o pedido de antecipação de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

tutela pelo Juiz da causa (fls. 149/154), decisão que foi reformada por esta Egrégia 1ª Câmara de Direito Empresarial do TJSP (fls. 797/800verso), em acórdão de Relatoria do Des. Claudio Godoy.

A autora opôs embargos de declaração às fls. 871/881. Às fls. 905/908 os declaratórios foram conhecidos, mas rejeitados.

Apelação da autora às fls. 910/929. Diz que o MM. Juiz proferiu a sentença de forma surpreendente e sem qualquer embasamento convincente que justificasse o fato de a sentença prolatada ter sido em sentido diametralmente oposto ao entendimento inicialmente externado quando da antecipação da tutela. Alega a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto formulado, em maio de 2015, pedido de suspensão do curso da ação em razão da existência de ação em trâmite perante a Justiça Federal, versando sobre a validade dos registros marcários que rastreiam supostos direito das rés. Em não concedendo a suspensão, a sentença impediu que a autora se insurgisse por meio de remédio processual próprio (agravo de instrumento) contra essa decisão, incorrendo em cerceamento de defesa (em violação ao art. 265, IV, "a" do Código de Processo Civil de 1973). Diz que desde julho de 1980, estava incluída no objeto social da empresa autora a possibilidade de fabricação de sucos, a despeito do entendimento da sentença que diz que apenas em setembro de 2012 é que esse objeto foi incluído no contrato social. Diz que a data do contrato social da autora é anterior à data em que as rés depositaram o pedido de registro de marca anulado junto ao INPI. Alega que detém a exclusividade em âmbito nacional de utilizar a marca "Xamego" de forma isolada e a marca "Xamego Bom" de forma conjunta, nas classes 33, 31 e 29, bem como naquelas que possuem afinidade, como a classe 32. E que mais recentemente, considerando o seu objeto social e a fim de evitar dúvidas a respeito de seus direitos e para proteger a marca "Xamego Bom" antes do lançamento da sua linha de sucos, também promoveu o seu depósito, na forma de apresentação nominativa (processo nº 908383088,



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

classe 32). Diz que em janeiro de 2013, a fim de ampliar e desenvolver novas linhas de produção de sucos e refrigerantes, a autora concluiu a construção de nova unidade fabril. Mas que o lançamento e o início da produção desses produtos foram suspensos, tendo em vista a insegurança gerada em relação à titularidade da marca. Diz que embora não estejam insertas na mesma classe, há estreita relação de afinidade mercadológica entre os produtos fabricados pelas rés (bebidas e xaropes de sucos concentrados e substâncias para fazer bebidas em geral) com aqueles fabricados pela autora (doces, pós para fabricação de doces, açúcar e adoçantes em geral), pois os produtos assinaladas encontram-se à disposição para venda nos mesmos tipos de estabelecimentos comerciais e se posicionam fisicamente quase sempre próximos uns aos outros. Alega que foi declarada a nulidade da marca nominativa “Xamego” (processo nº 820.140.856, classe 30/10.20) e que o próprio INPI admite naquele feito ter faltado com a melhor técnica e ter incorrido em erro formal, o que acarretou a indevida concessão da marca “Xamego”, entendendo que há “inegavelmente afinidade” mercadológica entre os produtos fabricados pelas partes “de modo a ensejar erro ou confusão no mercado consumidor, impossibilitando, assim, a aplicação da especialidade pretendida pela apelada”. Diz que a sentença formou sua convicção com base na sentença proferida na 25ª Vara Federal, que havia decretado a validade do registro 820.140.856 (marca “Xamego”), não obstante ela ter integralmente reformada em sede de 2ª Instância, restando mantida a nulidade da expressão “Xamego”. Aduz que os direitos assegurados às rés afrontam uma série de dispositivos (art. 5º, caput e XXIX, da Constituição Federal, artigos 124, XIX e XXIII, 129 e 130, III, da Lei nº 9.279/96). Requer a reforma da sentença, julgando-se procedente a ação ou, alternativamente, a anulação da sentença, para que os autos retornem ao juízo de origem e que lá permaneça com o seu curso suspenso pelo prazo legal de até 1 ano, ou enquanto a ação que tramita na Justiça Federal não tenha transitado em julgado. Documentos às fls. 936/954.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Contrarrazões das rés às fls. 956/981. Aduz que a ação não deve ser conhecida, diante da ausência de impugnação específica da sentença. Diz que conforme julgado no agravo de instrumento nº 2202324-57.2014.8.26.0000, às rés é assegurado o direito de propriedade industrial de usar, gozar e dispor da marca “Xamego” para assinalar refrigerantes e bebidas, sendo juridicamente impossível o acolhimento de qualquer pretensão judicial no sentido de impedi-la o referido sinal, bem como a marca “Xameguinho”, sobre a qual possui registro concedido pelo INPI, válido e vigente (sob pena de violação ao art. 5º, XXII, da Constituição Federal). Não há confusão ou possibilidade de confusão entre as marcas de doces “Xamego Bom” e a de refrigerantes e sucos “Xameguinho” da ré CIBEA, dado que o conjunto-imagem das marcas é absolutamente distinto e pode ser distinguido perfeitamente por qualquer pessoa. Diz que qualquer consumidor que frequenta supermercados sabe que doces e refrigerantes são posicionados nas gôndas dos supermercados em espaços fisicamente distantes. No mais, há provas nos autos demonstrando que a autora não fabrica nem nunca fabricou – nem comercializa – nenhum refrigerante ou suco com as marcas “Xameguinho” ou “Xamego”, sendo impossível dizer que tenha havido confusão entre as marcas. Diz que não foi por acaso que a autora tratou de confeccionar as criativas ilustrações de produtos inexistentes com *layout* e rótulo muito semelhantes ao rótulo dos refrigerantes e sucos da marca “Xamego” e que se trata de verdadeira criação fraudulenta. Requer seja negado provimento ao recurso. Documentos às fls. 982/1.043.

É o relatório.

A preliminar de cerceamento do direito de defesa fica rejeitada. Não há prejudicialidade e o processo civil entre concorrentes não poderá ficar sobrestado para que sobrevenha decisão definitiva em outra área. O julgamento pela Justiça Federal foi concluído, sendo que mesmo sem o trânsito em julgado, perdeu-se o foco de dependência de uma causa com outra.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

O mercado ou os interesses das sociedades e do próprio consumidor não poderá sofrer influências, merecendo solução célere e que se coaduna com o ideal de jurisdição efetiva.

Do mesmo modo, não procede a alegação de que o recurso não deve ser conhecido, diante da ausência de impugnação específica da sentença. Pelo que se depreende do recurso da autora, foi demonstrada a irresignação específica contra a r. sentença, tendo inclusive transcrito aspectos da sentença dos quais se insurgiu a autora.

Passa-se, então, à análise do mérito.

A discussão está em saber se a ré pode continuar utilizando as expressões “Xamego” e afins (“Xameguinho”, “Refrigerantes Xamego”, “Beba Xamego” e “Sucos Xamego”) para designar refrigerantes e sucos, a despeito de a autora possuir registro anterior da marca “Xamego Bom” para designar alimentos, laticínios e doces em geral.

Em 21 de novembro de 1983, a autora requereu o pedido de registro da marca mista “Xamego Bom”, sob o nº 811.373.371, na classe 33, para identificar *“Doces, pós para fabricação de doces, açúcar e adoçantes em geral”*, cuja concessão ocorreu em 15 de outubro de 1985, com sucessivas prorrogações, estando em vigor até hoje. Ainda, em 21 de julho de 1995, a autora depositou novos pedidos de registro, desta vez da marca nominativa “Xamego Bom”, sob os nºs 818.643.535 e 818.643.544, nas classes 31 e 29, para identificar, respectivamente, *“Laticínios, margarinas e leite de soja”* e *“Carnes, aves, ovos, peixes, frutas, cereais, legumes, gorduras e condimentos em geral; Frutas, verduras, legumes e cereais; Gorduras e óleos comestíveis e condimentos e especiarias e essências alimentícias”*, cujas concessões ocorreram em 05 de maio de 1998 e 23 de setembro de 1997.

Em 25 de julho de 1997 a ré CIBEA (processo nº



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

820140856) solicitou junto ao INPI o registro da marca “Xamego”, para assinalar bebidas, xaropes e sucos concentrados e substâncias para fazer bebidas em geral (classe 35/10.20). Tal pedido sofreu oposição da autora, sendo que em 25 de novembro de 2008 houve concessão do registro.

A despeito disso, em razão de Processo Administrativo de Nulidade ajuizado pela autora, o INPI anulou o registro concedido à ré CIBEA de nº 820.140.856, referente à marca “Xamego”, depositado na classe 35/10.20, com base no art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial, tendo em vista que considerou como anterioridades impeditivas os registros números 811.373.371, 818.643.536 e 818.643.544, todos referentes à marca “Xamego Bom”, inseridos nas classes 33./10.20, 31/10.20.30 e 29/30.40.50, de titularidade da autora.

A anulação da marca “Xamego” foi objeto de processo judicial ajuizado perante a Justiça Federal da Segunda Região, Seção Judiciária do Rio de Janeiro (0006607-69.2014.4.02.5101). Foi proferida sentença neste processo em 07 de janeiro de 2015 (após ajuizamento desta ação) (fls. 765/774), que deu provimento à ação da ré CIBEA para sustar a anulação declarada pelo INPI. Em razão dessa insegurança quanto à titularidade ou não do registro da marca, foi revogada a liminar concedida pelo juízo da causa por acórdão desta 1ª Câmara de Direito Privado, de Relatoria do Des. Cláudio Godoy. Verifique-se:

“Insita-se, restabelecido o registro da marca ré, agora por sentença proferida na demanda em trâmite perante a Justiça Federal, assim em cognição exauriente, posto que não definitiva, não se entende autorizada ordem de abstenção que vá de encontro ao direito lá reconhecido, reitere-se, ainda que sujeita a recurso.

Quer dizer, diante do longo tempo de utilização do sinal distintivo pelas rés e de ciência dessa utilização pela autora, considerando, ainda, que, ao menos até o momento, a autora nunca produziu sucos ou refrigerantes com a marca que detém para produtos diversos, ainda que do gênero alimentício, melhor que se aguarde o deslinde final,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

possível, de algum modo, a recomposição patrimonial”.

A sentença proferida nos autos da ação que corre perante a Justiça Federal foi, porém, reformada por acórdão proferido em 25 de agosto de 2015 (fls. 889/893), no qual decidiu-se pela manutenção da anulação do registro da marca “Xamego” perante o INPI.

Em consulta pelo número da apelação (0006607-69.2014.4.02.5101) no endereço eletrônico do TRF da 2ª Região, vê-se que os embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou a apelação não foram providos, tendo sido interposto recurso especial. O resultado da pesquisa é copiado na página abaixo (grifou-se):



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

30/05/2016 17:17	Remessa Interna-Assessoria de Recursos
30/05/2016 17:16	Atribuição por Competência Exclusiva
30/05/2016 15:53	Remessa Interna para RE / REsp - atribuir à Vice-Presidência-Divisão de Distribuição, Registro e Autuação
30/05/2016 15:51	Devolução de Remessa - Sem manifestação do destinatário
29/04/2016 15:00	Juntada
05/04/2016 15:36	Remessa P/_PRF2 - Propriedade Industrial e Penal por motivo de Contrarrazões
05/04/2016 15:31	Intimação de Ato Ordinatório - Registro no Sistema
05/04/2016 15:30	Atos Ordinatórios / Informação da Secretaria para Ato Ordinatório
05/04/2016 15:29	Devolução de Remessa - Sem manifestação do destinatário
10/03/2016 13:45	Juntada
22/02/2016 18:04	Remessa P/_PRF2 - Propriedade Industrial e Penal por motivo de Vista
17/02/2016 15:28	Inteiro Teor
17/12/2015 18:11	Remessa de Conclusão - Acórdão-Gabinete 04
16/12/2015 13:25	Resultado de Sessão de Julgamento - Julgado - Improvimento
15/12/2015 11:14	Inclusão em Pauta de Mesa
15/12/2015 09:50	Remessa Interna-2a TURMA ESPECIALIZADA
15/12/2015 09:34	Pedido de Dia - Mesa
15/10/2015 17:05	Remessa de Conclusão - Despacho/Decisão-Gabinete 04
15/10/2015 17:04	Devolução de Remessa - Sem manifestação do destinatário
15/09/2015 17:01	Juntada
04/09/2015 18:59	Remessa P/_PRF2 - Propriedade Industrial e Penal por motivo de Vista
02/09/2015 14:24	Inteiro Teor
26/08/2015 14:19	Remessa de Conclusão - Acórdão-Gabinete 04
25/08/2015 19:03	Resultado de Sessão de Julgamento - Julgado - Reformada a Sentença

Respeitada a discussão sobre a anulação do registro, de competência da justiça federal, é possível, no âmbito do direito privado



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

(empresarial) prosseguir e julgar a ação que pleiteia a tutela inibitória da comercialização dos produtos com a marca da autora, de competência estadual, independente da ré ser titular do registro posterior da marca ou não. Não há que se falar, portanto, em prejudicialidade externa. Essa é uma exigência que ultrapassa os limites dos interesses das sociedades e regula próprio mercado, evitando confusões que atrapalham o sentido do consumidor. O que interessa é o que está sendo decidindo aqui não se sobrepõe ou contradiz o que foi julgado pela Justiça Federal. As decisões são harmônicas e isso constitui o predicado maior da jurisdição.

Pois bem.

Os direitos de propriedade intelectual consistem em inegável exceção ao princípio da livre-concorrência e à própria livre-iniciativa, fundamentos do nosso sistema econômico, nos termos do art. 170 da CF. Seu caráter excepcional, entretanto, é justificável porquanto a previsão tenha por finalidade o interesse social e o desenvolvimento econômico e tecnológico.

A Constituição Federal, entre os direitos e garantias fundamentais do homem, no art. 5º, incisos XXVII e XXIX, confere proteção às criações intelectuais, prevendo, expressamente, a proteção às criações industriais, marcas e outros signos distintivos, bem como aos autores a exclusividade de utilização, reprodução e publicação de suas obras, contexto em que se insere a autora da presente demanda.

A função da marca é identificar a origem, a qualidade e as características dos produtos e serviços oferecidos pelos fornecedores ao mercado de consumo, e distingui-los de outros existentes no mercado, de modo que a reprodução ou a citação da marca devidamente registrada, quando puder causar prejuízos, merece a atuação por parte do Judiciário.



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Especialmente quando a marca corresponde a uma expressão fonética que interliga o consciente a fenômeno agradável, porque chamego designa forma carinhosa de contato entre as pessoas (namoro) e ou com animais de estimação, constituindo missão do titular do registro defender (zelar) pela exclusividade e reputação, evitando pulverização que dilui ou descaracteriza o desiderato distintivo (art. 130, da Lei 9279/96). Houve, pois, pronta e diligente atuação da autora. Importante enfatizar que o Vocabulário Gráfico da Língua Portuguesa, da Academia Brasileira de Letras, não inclui a palavra “xamego” como corrente, mas, sim, chamego (<http://www.academia.org.br/nossa-lingua/busca-no-vocabulario>). Essa distinção de cunho linguístico não interfere na análise da concorrência desleal, porque o consumidor identifica o produto pelo sentido da grafia da marca.

As rés estão produzindo e comercializando refrigerantes e sucos com a marca “Xamego”, ora usando a expressão “Xameguinho” (entre outras semelhantes), e até tentaram registrar as marcas que imitam ao menos parte da titularidade da autora junto ao INPI, mas apesar de inicialmente deferido, um dos registros já foi objeto de anulação (expressão “Xamego”) – como se viu – e ao que se depreende dos autos, o outro (expressão “Xameguinho”) está em fase de procedimento administrativo de anulação, sendo que a ré NEW AGE obteve uso das marcas por licença da ré CIBEA (fls. 132/134).

Como se não bastasse, a ré NEW AGE é titular dos nomes de domínio bebaxamego.com.br, tomexamego.com.br e xamegofrutas.com.br (fl. 145), que igualmente reproduzem de forma indevida e desautorizada as marcas registradas da autora.

Em pesquisa feita no buscador “Google” fica evidente o risco de confusão entre os produtos pesquisados pelas partes, pois na primeira página dos resultados com a palavra “Xamego” aparecem os sítios da internet



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

da autora e das rés (fl. 147). Portanto, evidente que isso irá trazer confusão na mente dos consumidores em geral, porquanto o ramo de atividade das partes é similar ou afim.

Não há que se argumentar que o consumidor não poderia ser levado a erro em razão das pequenas diferenças apresentadas nas expressões. Mencione-se, por oportuno, a lição de GAMA CERQUEIRA (*Privilégios de Invenção e Marcas de Fábrica e de Comércio*, Livraria Acadêmica-Saraiva, 1930, vol. II, p. 403, §292): *“Para se verificar o delito de contrafação, porém, não é necessário que a marca seja totalmente reproduzida, o que raramente acontece, nem que a reprodução seja perfeita. Se a marca é composta de vários elementos e só um destes ou só uma parte da marca é reproduzida, dá-se do mesmo modo a contrafação”*.

O concluir pelo reconhecimento do ato infracional não sofre influência pelo fato de as marcas ostentarem pontos desiguais, porque, conforme inteligência do artigo 195, IV, da Lei 9.279/96, não é apenas a ostensiva utilização da marca que configura concorrência desleal, sendo suficiente a simples imitação de marca alheia, desde que com potencialidade de criar confusão entre os produtos, serviços ou estabelecimentos, induzindo o consumidor a erro.

Em verdade, e como esposado, uma simples análise comparativa das expressões usadas pelas partes é apta a demonstrar a semelhança e a infração da ré no que se refere ao critério distintivo da marca da autora, ainda mais porque as partes desenvolvem atividades semelhantes, todas no ramo alimentício.

No mais, ainda que se alegue que o princípio da especialidade da marca, as partes desenvolvem atividades em ramos afins, o que não afasta a possibilidade de confusão. Isso porque o ponto decisivo está na possibilidade de confusão e isso é inegável, lembrando que o art. 10 *bis* da Convenção de Paris inclui entre os atos de concorrência desleal “todos e



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

quaisquer fatos sucessíveis de criar confusão”.

Interessante transcrever trechos do acórdão relatado pelo Des. Federal Massod Azulay Neto, que conduziu o julgamento da apelação perante a Justiça Federal:

“No mérito, cinge-se a controvérsia em saber se a marca nominativa mista da ré 'Xamego Bom', com registros antecedentes nas classes 29, 31 e 33 (alimentos, laticínios e doces em geral), tem condições de impedir, com base no artigo 124, XIX, da LPI, a vigência da marca nominativa da autora, 'Xamego', na classe 35, designativa de bebidas em geral.

Em primeiro lugar, cumpre assinalar que o verbe “Xamego”, para designar produtos do mercado alimentício ou de bebidas, é indiscutivelmente inovador, por ter um significado que não se associa aos produtos que visa identificar, não servindo para descrevê-los, nem qualifica-los, nem predizer suas características.

Sabe-se que o direito marcário tem por escopo impedir o registro da expressão ou sinal que imite ou reproduza, ainda que parcialmente, marca alheia, designativa de produtos do mesmo segmento de mercado, de modo a evitar que o consumidor seja induzido a erro e o titular da marca vítima da concorrência desleal ou aproveitamento parasitário.

No caso, o fato de a marca da Autora não fazer uso do vocábulo “Bom” em sua denominação não é suficiente para imprimir-lhe distinção em relação à marca da ré, e nem poderia, uma vez que a força de seu significado não decorre do complemento que a qualifica (“bom”), mas sim do mesmo titular, onde tudo leva a crer que “xamego bom” é que se deriva de “xamego” e não o contrário, como na realidade acontece.

Não me parece que a distinção entre os produtos, como dito na sentença, seja suficiente para evitar a adesão das marcas no espírito do consumidor, face à indissociável afinidade entre os mercados de bebidas de alimentos, comercializados geralmente no mesmo ambiente físico, quando não produzidos pela mesma empresa, como fazem Nestlé, Kraft, Pepsico, a título de exemplo, sem que isso se configure em alteração de perfil empresarial ou do quadro de consumidores.

(...)

Em resumo, girando a controvérsia em torno de empresas que atuam em mercados afins qualquer semelhança entre os signos, por menor que seja, acarreta confusão no espírito do consumidor, que passa a ter dificuldade de identificar a procedência dos produtos de sua referência, devendo isso ser de todo evitado, impondo-se notar que com tantas alternativas para denominar sua marca tenha a autora escolhido justamente uma já devidamente



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

consagrada no mercado, apossando-se do seu núcleo, indiscutivelmente singular para designar produtos alimentícios, numa atitude de concorrência parasitária com risco a ensejar a vulgarização da expressão como marca, para prejuízo para ré”.

Inegável, portanto, o uso indevido e parasitário da marca da autora, o que configura concorrência desleal e fundamenta o pedido de tutela inibitória.

Mas, nessa perspectiva, e ainda que indiscutível a ilicitude do uso, pela ré, da marca de propriedade da autora sem licença para tanto, não é possível cogitar a presença de dano indenizável, ante a completa ausência da ocorrência de qualquer prejuízo efetivo nesse sentido, não tendo sido provado, inclusive que a autora efetivamente comercializou ou viria a comercializar os mesmos produtos que a ré (segmento de bebidas).

O sistema jurídico evoluiu e o processo civil, de resultados efetivos, não se coaduna com a simplicidade da afirmativa de que o dano é presumido ou que se deva relegar para a fase de cumprimento de sentença a demonstração do prejuízo efetivo. Cabe enfatizar que Adelaide Menezes Leitão (Estudo de Direito Privado sobre a Cláusula Geral de Concorrência Desleal, Almedina, 2000, pg. 164, §9.3.6) discorda da afirmação de “*que a prova no domínio da concorrência desleal seja impossível*”. Os danos emergentes, por exemplo, necessitam de prova cabal para que sobrevenha indenização e Oliveira Ascensão não dispensa a confirmação (*an debeat*) como pressuposto (Concorrência Desleal, Associação Acadêmica da Faculdade de Direito de Lisboa, 1994, p. 332, § 159).

Até porque, esta Câmara já firmou entendimento (apelação 990.10.426637-8, Rel. Ênio Zuliani, DJ de 12.5.2011, entre outros) no sentido de que, em se tratando de ação de indenização ajuizada em razão do uso indevido de marca (artigos 208 e seguintes da Lei nº 9.279/96), o dano material



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

(sejam os danos emergentes, seja o lucro cessante) ou mesmo o dano moral – decorrente de um eventual abalo à imagem da pessoa jurídica pela utilização indevida da marca – não pode ser presumido, cabendo ao interessado fazer prova de sua ocorrência.

Assim sendo, reconhecendo-se a ilicitude levada a efeito pela ré ao utilizar expressões afins à marca da ré (“Xamego”, “Xameguinho”, “Refrigerantes Xamego”, “Beba Xamego” e “Sucos Xamego”), impõe-se a reforma parcial da sentença.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para para determinar a abstenção do uso da expressão “Xamego” pela empresa ré, em todos os sentidos mercadológicos (rótulos, embalagens, publicidades e internet), fixada multa diária de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pela desobediência, até o limite de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Fica rejeitado o pedido de indenização por danos morais e materiais.

A despeito da rejeição do pedido de indenização, a Turma considera que houve sucumbência da ré e não propriamente sucumbência recíproca. A ré deverá recolher as custas e pagar honorários de Advogado que, nos termos dos §§ 3º e 4º, do CPC, ficam arbitrados em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

ÊNIO SANTARELLI ZULIANI
Relator