



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Primeira Câmara Cível

Secretaria da 1ª Câmara Cível
Fl. 1026

Apelação Cível nº 16111-2/2006 – Comarca de Jequié

Apelante: Produtos Alimentícios Gameleira Ltda.

Advogada: Bel^a. Sabrina Mariella Bonini

Apelada : Panificadora Gameleira Ltda.

Relator : Juiz Substituto Aliomar Silva Britto

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – DENUNCIÇÃO DA LIDE – CITAÇÃO – PRAZO – INOBSERVÂNCIA – MARCA/LOGOTIPO – PROTEÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NOME COMERCIAL – PROTEÇÃO – REGISTROS – CONFLITO – PREVALÊNCIA DO MAIS ANTIGO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

Fica sem efeito a denunciação da lide se a parte denunciante não promove a citação do denunciado no prazo de dez dias. Inteligência do art. 72, parágrafos 1º e 2º, do CPC.

A marca/logotipo identifica produtos e serviços, gozando de proteção. O uso indevido da marca/logotipo por outra empresa gera direito a indenização por danos materiais e morais.

A ação para reclamar perdas e danos decorrentes do uso de marca comercial tem prazo prescricional de 5 anos (STJ, Súmula 143). Prescrição incorrente.

O nome comercial também goza de proteção. Havendo conflito entre os registros na Junta Comercial e no INPI, prevalece o mais antigo. Pedido reconvenicional acolhido. Sentença reformada em parte. Recursos da autora e da ré providos parcialmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 16111-2/2006, de Jequié, sendo Apelante Produtos Alimentícios Gameleira Ltda. e Apelada Panificadora Gameleira Ltda..

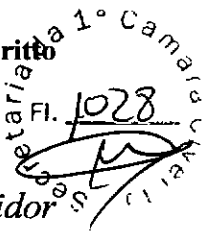
ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em **dar provimento parcial a ambos os recursos**.

Julgado procedente, em parte, o pedido formulado pela Autora, improcedente o pedido reconvenicional e ineficaz a denúncia da lide, irresignados, autora e ré apelaram.

1) Não merece guarida a preliminar de nulidade processual suscitada pela ré/reconvinte.

De acordo com o disposto no Código de Processo Civil,

“Art. 72 – *omissis*”



§ 1º - *A citação do alienante, do proprietário, do possuidor indireto ou do responsável pela indenização far-se-á:*

a) quando residir na mesma comarca, dentro de 10 (dez) dias;

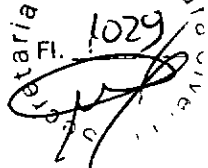
(...)

§ 2º *Não se procedendo à citação no prazo marcado, a ação prosseguirá unicamente em relação ao denunciante.”*

No caso dos autos, a denunciação da lide se deu em 26.03.2003, conforme carimbo de protocolo de fls. 208. O MM Juiz *a quo* determinou a citação dos denunciados em alguma data compreendida entre 26.03.2003 e 21.05.2003 (a data do despacho está rasurada – fls. 297). Acontece que, em que pese o Cartório somente ter expedido o mandado de citação em 11.06.2003, a ré/reconvinte somente procedeu ao recolhimento das custas respectivas em 15.07.2003 (fls. 306), após, inclusive, ter sido ultimado o ato citatório. Ou seja, o Poder Judiciário pode ter sido moroso, mas a ré/reconvinte não procedeu com a diligência necessária:

“Se a citação não foi ordenada nem se realizou na forma e prazos do CPC 219, não apenas em virtude da burocracia judiciária, mas por culpa concorrente ou mesmo exclusiva do autor, opera-se a prescrição, que não é interrompida pelo despacho que ordenar a citação” (RTJ 87/3, 85/718) (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, "Código de Processo Civil Comentado", ed. RT, 9a ed., pág. 409)

Rejeito, com estas razões, a preliminar.

Aliomar Silva Britto
Relator da 1ª Câmara Cível
Fl. 1029


2) RECURSO DA AUTORA

2.1) Logotipo é o desenho característico, sinal distintivo com o nome e/ou símbolo da marca comercial, criado para ser o meio divulgador do produto. É, na lição de Rubens Requião, “a sigla, emblema ou figura característica usada ao lado do título do estabelecimento” (“Curso de Direito Comercial”, 1º vol., ed. Saraiva, 26a ed., pág. 296)

Esse sinal distintivo também pode ser objeto de registro junto ao INPI, gozando de proteção:

“Os sinais distintivos serão as palavras, denominações, monogramas, emblemas, símbolos, figuras e quaisquer outros que não estejam, de algum modo, vetados...”

(...)

... As marcas registradas tem assegurada a proteção ao uso exclusivo, conferido pelo direito de propriedade decorrente da concessão do registro (art. 129 da Lei n. 9279/96), em determinada faixa (art. 227), segundo rol organizado pelo INPI, quando não fixadas por tratado ou acordo internacional em vigor no Brasil. De fato, o serviço de registro é organizado segundo classes, tendo-se em vista a natureza peculiar dos produtos, das mercadorias ou dos serviços. A proteção legal da marca realiza-se nos limites e segundo determinada classe, a que pertence o objeto da marca...” (Rubens Requião, ob. cit., pág. 247/248)

“A marca é o designativo que identifica produtos e serviços. Não se confunde com outros designativos presentes na empresa, assim o nome empresarial, que identifica o empresário e o título do estabelecimento, referido ao local do exercício da atividade econômica...”

(...)

A proteção da marca se restringe à classe a que pertence. O INPI classifica as diversas atividades econômicas de indústria, comércio e serviços, agrupando-as segundo o critério da afinidade. O titular do registro de uma marca terá direito à sua exploração exclusiva nos limites fixados por esta classificação...” (Fabio Ulhoa Coelho, “Manual de Direito Comercial”, ed. Saraiva, 14ª ed., págs. 90/91)

No caso dos autos, antes da reinauguração, a ré utilizava em sua fachada e embalagens um determinado logotipo (fls. 79/82) que, à exceção do termo “gameleira”, era diverso do utilizado pela autora.

Acontece que, com a reforma do estabelecimento, passando de padaria para *delicatessen*, a ré passou a utilizar “novo” logotipo (fls. 83, 109/110, 117/118), extremamente similar (por vezes, igual), ao já, há muito, utilizado pela autora – fls. 93, 100, 108, 111. Tal prática, muito facilmente, pode induzir o consumidor a erro, o que não se pode admitir:

“... o direito sobre a marca tem duplo aspecto: resguardar os direitos do produtor e do comerciante, e, ao mesmo tempo passo, proteger os interesses do consumidor...” (Rubens Requião, ob. cit., pág. 246)

Desse modo, merece guarida a pretensão da autora consubstanciada no item “b” do pedido.

2.2) No que diz respeito ao pedido de condenação por danos materiais e morais, também faz ela jus à reparação respectiva:

“... Dúvida não há, na Doutrina e na Jurisprudência (REsp nº. 30.582/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 14/08/1995), de que os danos materiais apenas são devidos se efetivamente comprovados no curso da ação de conhecimento.

*A questão que aqui se coloca é outra, e está relacionada à identificação, nos casos de **contrafação de marca**, dos elementos suficientes à comprovação da existência de danos materiais.*

A tese, até hoje sustentada por este Tribunal, é a de que os danos materiais, em tais hipóteses, estão condicionados à prova de comercialização do produto falsificado, porquanto tal comercialização, ainda que de poucas unidades, constitui o elemento hábil a gerar dano patrimonial ao titular da marca.

Nessa linha, cite-se os seguintes precedentes: REsp nº. 101.059/RJ, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 07/04/1997, REsp nº. 115.088/RJ, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, Terceira Turma, DJ 07/08/2000, REsp nº. 101.118/PR, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 11/09/2000 e REsp nº. 16.275/PR, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 12/11/2001.

Tal entendimento, entretanto, está a merecer uma evolução interpretativa, considerado o quadro social vigente, e isto por duas razões.

Primeiro, porque é notória a enorme extensão que a prática de contrafação assumiu em nosso País, principalmente no segmento de mercado sob análise (artigos de marroquinaria). Esse panorama fático injusto e pernicioso não pode ser ignorado pelo Poder Judiciário, sob pena de não se cumprir, nesse campo, a almejada pacificação social, representada pela ética e lealdade de concorrência que devem informar as práticas comerciais.

Segundo, porque o art. 209 da Lei nº. 9279/96, em clara exegese, não condiciona a reparação dos danos materiais à prova de comercialização dos produtos fabricados, in verbis: “Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio”.

O dispositivo autoriza a reparação material se houver ato de violação de direito de propriedade industrial, o que, no presente processo, constitui fato devidamente comprovado com a apreensão de bolsas falsificadas.

Nesses termos considerados, a indenização por danos materiais não possui como fundamento a 'comercialização do produto falsificado', mas a 'vulgarização do produto e a depreciação da reputação comercial do titular da marca', levadas a cabo pela prática de falsificação.

De fato, aquele que estaria disposto a comprar, por uma soma considerável, produto exclusivo, elaborado pelo titular da marca em atenção a diversos padrões de qualidade, durabilidade e segurança, não mais o faria se tal produto fosse vulgarizado por meio de uma falsificação generalizada.

Conclui-se, assim, que a falsificação, por si só, provoca substancial redução no faturamento a ser obtido com a venda do produto distinguido pela marca registrada, que autoriza, em conseqüência, a reparação por danos materiais.

Por violação ao art. 209 da Lei nº. 9.279/96, merece ser o v. acórdão reformado, para se declarar a procedência do pedido de condenação em danos materiais, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença.

III - Da condenação em danos morais

(dissídio jurisprudencial)

O dissídio jurisprudencial apontado restou devidamente demonstrado.

1ª Câmara
Fl. 1033


A vulgarização do produto e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, efeitos da prática de falsificação, constituem elementos suficientes a lesar o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em consequência, a reparação por danos morais, fixados em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)...” (STJ, 3ª T., REsp 466.761/RJ, j. 03.04.2003, rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 04.08.2003)

A indenização por danos materiais será fixada na forma do art. 208, da Lei 9279/96, apurado o *quantum* em liquidação de sentença.

Já o valor correspondente aos danos morais, considerando o porte das empresas autora e ré e a repercussão do dano (Município de Jequié), entendo que deva ser majorado, fixando-o em R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), com juros de 1% ao mês e correção monetária, ambos incidentes a partir desta decisão.

Assim, o recurso da autora merece ser provido parcialmente para, reformando parcialmente a sentença de primeiro grau, reconhecer proteção à marca/logotipo por ela registrado, condenando a ré em indenização por danos materiais, apurados na forma do art. 208, da Lei 9279/96; e por danos morais, fixados em R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), com juros de 1% ao mês e correção monetária, ambos incidentes a partir desta decisão, mantidos os ônus sucumbenciais.

3. RECURSO ADESIVO

3.1) Não merece guarida a preliminar de prescrição, pois, segundo entendimento cristalizado pela Súmula 143, do STJ,

“Prescreve em cinco anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial”

Consta dos autos que a autora tomou conhecimento da utilização do “novo signo” pela Ré em novembro/2002 – fls. 84, sendo a ação ajuizada em 23.12.2004, dentro, portanto, do prazo prescricional.

Rejeito tal preliminar.

3.2) Como se sabe, todo empresário possui um nome empresarial, o qual, seja firma ou denominação, goza de proteção:

“... o direito protege o nome empresarial com vistas à tutela de dois diferentes interesses do empresário: de um lado, o interesse na preservação da clientela; de outro, o da preservação do crédito.

(...)

O titular de um nome empresarial tem o direito à exclusividade de uso, podendo impedir que outro empresário se identifique com nome idêntico ou semelhante, que possa provocar confusão em consumidores ou no meio empresarial. Assim, em caso de identidade ou semelhança de nomes, o empresário que anteriormente haja feito uso dele terá direito de obrigar o outro a acrescer ao seu nome distintivos suficientes, alterando-o totalmente, inclusive, se não houver outra forma de distingui-lo...” (Fabio Ulhoa Coelho, ob. cit., pág. 81/83)



Neste sentido, inclusive, já decidiu o STJ:

“... 2. Nos termos da tranqüila jurisprudência da Corte, o nome comercial e a marca devidamente registrada merecem proteção, não sendo permitida a utilização no mercado interno por qualquer outra empresa que não detenha a titularidade...” (STJ, 3ª T., REsp 537.756/RS, j. 04.11.2003, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU 10.02.2004)

Essa proteção é assegurada com o registro da firma ou denominação, o qual ocorre a partir do momento em que se procede ao arquivamento dos atos constitutivos da empresa na Junta Comercial:

“No regime da Lei n. 4.726, de 13 de julho de 1965, que dispunha sobre o registro do comércio (e que foi revogada pela Lei n. 8.934/94), c/c o Código de Propriedade Industrial, seu contemporâneo, havia o sistema do duplo registro, um assegurando a proteção do uso exclusivo no âmbito territorial da respectiva Junta Comercial, e o outro, de âmbito nacional, conseqüente do registro no Departamento Nacional da Propriedade Industrial...”

(...)

O registro da firma ou razão social ou denominação ocorre (art. 33 da Lei n. 8.934/94), automaticamente, com o arquivamento dos atos constitutivos da sociedade e suas alterações...” (Rubens Requião, ob. cit., págs. 226/230)

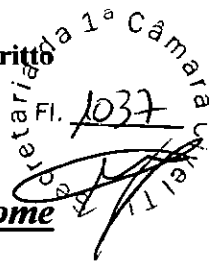
Assim são as decisões emanadas do STJ:

“I. A conjugação de palavras corriqueiras, mas que, conjugadas, criam expressão que traz significado próprio e identificação específica para quem a emprega em seu nome (“Best Way”), constitui marca a que a lei confere proteção a partir do registro da empresa na Junta Comercial, de sorte que se afigura ilegítima a utilização, por outra, da mesma denominação, notadamente quando ainda exercem atividades sociais semelhantes, caso dos autos...” (STJ, 4ª T., REsp 267.541/SP, 22.08.2006, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJU 16.10.2006)

“Nome comercial – O registro na Junta Comercial produz eficácia em todo o território nacional. O ulterior registro por terceiro, como marca, de expressão de fantasia que nele figura não impede que continue a ser utilizado” (STJ, 3ª T., REsp 11767/SP, j. 29.06.1992, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 24.08.1992)

“I – O emprego de nomes e expressões marcarias semelhantes – quer pela grafia, pronúncia, ou qualquer outro elemento, capazes de causar dúvida ao espírito dos possíveis adquirentes de bens exibidos para comércio – deve ser de imediato afastado.

II – A proteção legal à marca (Lei n. 5771/77, art. 59), tem por escopo reprimir a concorrência desleal, evitar a possibilidade de confusão ou dúvida, o locupletamento com esforço e labor alheios.



A empresa que insere em sua denominação, ou como nome de fantasia, expressão peculiar, passa, a partir do registro respectivo, a ter legitimidade para adotar referida expressão como sinal externo distintivo e característico e impedir que outra empresa que atue no mesmo ramo comercial como tal a utilize. Precedentes do STJ...” (STJ, 3ª T., rel. Min. Waldemar Zveiter, REsp 62.770/RJ, 06.05.1997, DJU 04.08.1997; REsp 54.494/SP, j. 04.04.1995, DJU 15.05.1995)

No caso dos autos, verifica-se que a ré foi constituída como sociedade de cotas de responsabilidade limitada nos anos setenta, tendo sido o contrato social levado a registro na JUCEB em 04.03.1970 – fls. 73. Pelo contrato social registrado e arquivado, a sociedade “*girará sob a Razão Social de PANIFICADORA GAMELEIRA LTDA.*” (cláusula 1ª).

A autora, por sua vez, somente foi constituída anos depois, sob a firma “*Produtos Alimentícios Gameleira Ltda.*”, registrando seu contrato social na JUCEB em 23.11.1978 (fls. 71).

O direito de usar o nome “Gameleira”, portanto, pertence à ré, cujo contrato social foi registrado e arquivado antes:

“Em alicerce, ainda, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em 22.10.1974, ser melhor, na vigência da Lei nº 5772/71, a ação entre Abreitur S/A e Alberto Vieira de Macedo de Abreu vs. Abreitur – Agência de Passagens Aéreas e Marítimas Ltda., dentre outros nos seguintes termos: ‘O Tribunal a quo confirmando sentença inicial, declarou a improcedência da ação cominatória e a procedência da reconvenção, tendo em

vista a anterioridade do título do estabelecimento' (RTJS 72/260-261)" (José Carlos Tinoco Soares, "Marcas vs. Nome comercial – Conflitos", 1ª ed., Ed. Jurídica Brasileiro, pág. 126)

"NOME COMERCIAL. Denominação social. Marca.

O titular da marca não tem o direito de incluí-la na sua denominação social, se outra sociedade já está registrada na Junta Comercial com o mesmo nome..." (STJ, 4ª T., REsp 35.806/SP, j. 09.12.1997, rel. Min. Barros Monteiro, rel. p/ acórdão Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJU 24.08.1998)

"I - Tanto o registro realizado nas Juntas Comerciais (denominação social ou nome de fantasia), quanto ao levado a efeito junto ao INPI (marca), conferem a empresa que os tenha obtido o direito de utilizar com exclusividade, em todo o território nacional, a expressão que lhes constitui como título de estabelecimento, como sinal externo capaz de distingui-la, perante a generalidade das pessoas, de outras que operam no mesmo ramo de atividade.

II – Havendo conflito entre referidos registros, prevalece o mais antigo, em respeito aos critérios da originalidade e novidade" (STJ, 4ª T., REsp 30.636/SC, j. 14.09.1993, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 11.10.1993)

Neste aspecto, pois, o recurso adesivo da ré merece ser provido parcialmente, acarretando a reforma parcial da sentença de primeiro grau, para julgar improcedente o pedido "c" formulado pela autora

1ª CÂMARA CÍVEL-TJ
Livro nº 61 Fls. 454

Aliomar Silva Brito
Relator

1ª Câmara
Fl. 1039
Secretaria

e procedente o pedido reconvenicional, reconhecendo à ré o direito de utilizar o nome "Gameleira" em sua razão social e fantasia, invertidos neste caso, os ônus sucumbenciais.

4) CONCLUSÃO

Isto posto, dou provimento parcial a ambos os recursos (apelação e recurso adesivo) para, reformando parcialmente a sentença de primeiro grau,

a) reconhecer proteção à marca/logotipo registrada pela Autora, condenando a Ré ao pagamento de indenização por danos materiais, apurados na forma do art. 208, da Lei 9279/96, e por danos morais, fixados em R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), com juros de 1% ao mês e correção monetária, ambos incidentes a partir desta decisão, mantidos a condenação nos ônus sucumbenciais;

b) julgar improcedente o pedido "c" formulado pela Autora e procedente o pedido reconvenicional, reconhecendo à Ré o direito de utilizar o nome "Gameleira" em sua razão social e fantasia, invertidos, neste caso, os ônus sucumbenciais.

Sala das Sessões,

11.03.2008.

Presidente -

Relator - (Aliomar)

Revisora -

Procurador (a) de Justiça -

Aliomar Silva Brito