

**Propriedade industrial - Nome de revista - Termo designativo de raça bovina - Expressões de uso comum ou genérico - Utilização por mais de uma empresa - Ausência de dúvida ou confusão - Convivência no mercado - Possibilidade - Art. 124, VI, da Lei nº 9.279/1996**

Ementa: Apelação cível. Cautelar de busca e apreensão. Propriedade industrial. Designação genérica do nome. Ausência de dúvida ou confusão. Convivência no mercado.

- A Lei de Propriedades Industriais protege a propriedade e o uso exclusivo da marca através do registro no INPI, nos termos do art. 129 da Lei nº 9.279/96. Todavia, a mesma legislação admite que as designações de uso comum ou genérico sejam utilizadas por outras empresas (art. 124, VI).

- Duas marcas que utilizam expressões de uso comum ou genérico em suas designações podem conviver no mercado quando não geram confusão ou dúvida nos consumidores.

- O valor de honorários de sucumbência se apresenta excessivo, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e deve ser modificado.

**APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0701.09.273404-8/001 - Comarca de Uberaba - Apelante: Rotal Editora Orientação Técnica Ltda. - Apelado: José Otávio Lemos - Relator: DES. TIAGO PINTO**

## Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos em DAR PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO EM PARTE O VOGAL.

Belo Horizonte, 22 de novembro de 2012. - Tiago Pinto - Relator.

## Notas taquigráficas

DES. TIAGO PINTO - Rotal Editora Orientação Técnica Ltda. maneja recurso de apelação da sentença (f. 115/122), que julgou improcedentes os pedidos da ação cautelar de busca e apreensão movida a José Otávio Lemos.

A medida cautelar foi proposta com o objetivo de que fossem buscados e apreendidos os objetos e/ou produtos que possuíssem a marca "Brahman News", especialmente as revistas/livros que contam com o mesmo título. Além disso, foi pedida a cessão do uso do sinal marcário "Brahman News", em conjunto ou separadamente, "inclusive outras marcas que utilizam a base principal da marca registrada pela autora, ou seja, a palavra "Brahman" e que possam ser confundidas com ela [...]".

Segundo a autora, em sua peça inicial, a medida se justificaria porque ela é editora da revista "O Brahman no Brasil", que é um periódico especializado sobre os diversos criatórios da raça bovina Brahman. Também porque é a titular da marca mista "O Brahman no Brasil", registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, sob o nº 827.961.316, desde 29.01.2008. Diante disso, como a ré está comercializando - no mesmo seguimento mercadológico - uma revista com o título "Brahman News", a medida cautelar deveria ser acatada.

Os pedidos foram julgados improcedentes. Considerou o d. Juiz que o som/fonemas das publicações é distinto, bem como os recursos gráficos utilizados. Somado a isso, a expressão "Brahman" é indicativa de uma raça bovina, portanto é de uso comum e insuscetível de apropriação como marca.

Nas razões recursais (f. 125/131), a empresa/autora diz que

a análise da marca não poderá ser feita simplesmente verificando o som emitido pelas palavras que a compõem, mas fundamentalmente pelo aspecto visual que esta se coloca diante do consumidor, pois é justamente neste momento que as semelhanças se aclaram, podendo causar dúvidas, erros e confusões no leitor.

Noutro ponto, evoca a existência do registro expedido pelo INPI, que garante a ela o uso exclusivo da marca.

Esclarece que o fato de a palavra designar uma raça bovina não impede que seja utilizada como marca quando é revertida de forma específica no contexto a que se destina. A utilização das palavras classificadas como

genéricas/comuns ocorre quando há uma relação direta com o produto ou serviço.

Se a marca da Recorrente estivesse registrada para proteger uma criação de animais da raça Brahman propriamente dita ou mesmo para designar uma fazenda de gado, então concordaríamos que a mesma seria 'genérica', porém, não é o caso.

Assim, considerando que a permanência das duas marcas no mercado não pode ser mantida, pede a reforma da decisão.

Pleiteia também a revisão do valor dos honorários advocatícios, fixados em R\$ 2.000,00, por considerá-lo excessivo.

O réu/apelado contra-arrazoa o recurso (f. 136/143).

Inicia sua manifestação apontando os fundamentos da apelação como tentativa de estabelecer uma confusão entre os institutos jurídicos do direito de marcas, atitude que considera passível de condenação em litigância de má-fé.

Alega que ambas as marcas (Brahman no Brasil e Brahman News) advêm do termo designativo de uma raça bovina. Portanto, não passível de apropriação exclusiva. Acresce que ambas as revistas são destinadas aos criadores do Brahman, que é expressão de uso comum.

Pontua que a sentença não julgou improcedente o pedido apenas por uma distinção de sons entre as marcas, mas considerou também a diferença entre a apresentação de ambas.

Bate-se pela manutenção dos honorários sucumbenciais na quantia arbitrada na decisão.

É o relatório.

Preenchidos requisitos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

O cerne da controvérsia repousa em avaliar a possibilidade ou não de o apelado se utilizar da marca "Brahman News" através da edição de revistas do setor agropecuário.

A medida cautelar proposta pela apelante visou ao recolhimento de todos os produtos comercializados pelo apelado sob o signo "Brahman" porque já havia registrado a marca "O Brahman no Brasil" junto ao INPI, e periódicos com o nome "Brahman News" do apelado estariam se confundindo com os seus e lhe causando prejuízos.

A respeito do registro prévio do nome "O Brahman no Brasil" no Instituto Nacional de Propriedade Industrial não há divergência entre as partes. Então, a questão não perpassa pela análise temporal de registro, baseada no princípio da anterioridade, mas sim demanda avaliação sobre a possibilidade ou não do uso pelo apelado da expressão "Brahman", que é o que há de comum entre as duas marcas. Nessa esteira, cabe análise se existe confusão entre o uso dos nomes de forma a justificar a proteção cautelar.

Uma análise acurada dos elementos presentes nos autos conduz à confirmação da sentença.

De imediato, avaliando os periódicos anexados no processo, é possível dizer que a apresentação e a grafia das marcas são distintas.

A faixa de apresentação na capa da revista não tem semelhança. Os nomes não são apresentados de forma igual ou mesmo parecidos. O nome "O Brahman no Brasil", utilizando-se do próprio fundo da revista, traz a complementação do nome "do Brasil" inscrita sobre o mapa da Federação. O "Brahman News" está escrito sobre uma faixa vermelha com o nome "News" na lateral. Por uma avaliação apenas visual, já é possível distinguir as marcas.

Na esteira dos fundamentos da sentença, também são distintas as palavras que compõem os nomes. Havendo traços que demonstram a diversidade das marcas, releva-se, inclusive, utilização de nome estrangeiro "News" em uma delas como forma de demonstrar que não se confundem.

Não se pode desconsiderar que as revistas visam ao mesmo público: leitores interessados em matérias sobre a raça bovina Brahman. Daí as matérias apresentadas em ambas as divulgações periódicas trazerem reportagens sobre o tema. A despeito disso, não há razão para impedir o uso de uma marca simplesmente porque dispõe sobre temas afetos a um nicho mercadológico. Conclusão diversa daria azo à proibição de todas as demais publicações do ramo que também se utilizassem da mesma expressão Brahman.

O nome Brahman utilizado por ambas as partes refere-se a uma raça bovina resultado do cruzamento de outras raças. Substantivo então que não identifica nenhum produto, apenas denomina uma espécie de animal.

A própria revista da apelante apresenta por diversas vezes o nome da raça Brahman ao longo da exposição das matérias, fazendo referência a vários produtos, denotando o uso comum e genérico do termo na seara da agropecuária e não remetendo a outra idéia que não do animal.

A generalidade da palavra não sofre ressalvas simplesmente porque é empregada em periódicos, já que não designa um produto/serviço, mas apenas indica que as publicações se dedicam a uma raça bovina específica.

A Lei de Propriedades Industriais protege a propriedade e o uso exclusivo da marca através do registro no INPI, nos termos do art. 129 da Lei nº 9.279/96. Todavia, a mesma legislação admite que as designações de uso comum ou genérico sejam utilizadas por outras empresas (art. 124, VI).

Do mesmo modo as palavras de André Luiz Santa Cruz Ramos:

Como a marca possui a finalidade de identificar determinado produto ou serviço do empresário, distinguindo-o dos demais, ela deve cumprir de forma eficiente essa função, sob pena de não ser considerada como marca e, consequen-

temente, não poder ser registrada. É por isso que não se admite o registro como marca de expressões genéricas, que não sirvam para distinguir um produto ou serviço de outros. A marca deve ser, portanto, individualizadora do produto ou serviço que identifica, para que possa distingui-lo dos demais. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que é inadmissível o registro com marca de uma expressão comum e corrente (*Curso de direito empresarial: o novo regime jurídico-empresarial brasileiro*. 3. ed., Editora Juspodivm, 2009, p. 207/208).

A propósito:

Marca. Ausência de confusão ou dúvida. Expressão de uso comum, corriqueiro. Precedentes da Corte. Súmula nº 07 da Corte. 1. Considerando as instâncias ordinárias que a expressão *Ticket* é de uso comum, corriqueiro e, ainda, que não há possibilidade de confusão ou dúvida com outra marca mais antiga, merecem preservados os precedentes da Corte que afastam a exclusividade e a impossibilidade de convivência em tais casos. 2. Recurso especial não conhecido (REsp 242.083/RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 21.11.2000, DJ de 05.02.2001, p. 103).

Assim, a apreensão dos periódicos veiculados pelo apelado significaria tolher a sua liberdade de concorrência sem que fosse demonstrado abuso de direito ou houvesse qualquer risco de confusão entre os produtos no mercado.

A fixação dos honorários de sucumbência leva em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, juntamente com o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

De fato, o valor de R\$ 2.000,00 deve ser reduzido.

A demanda transcorreu naturalmente, sem intercorrências, não houve dilação probatória com realização de perícia, oitiva de testemunhas, nem mesmo interposição de outros recursos. Em hipóteses que tais, a fixação tem sido feita em R\$ 1.000,00 (mil reais), por atender ao contexto dos autos, respeitando também o trabalho desenvolvido pelos patronos.

Por fim, não há qualquer evidência de que o apelante tenha agido de má-fé ao apresentar seu inconformismo em relação à decisão a quo.

Dessa forma, dá-se parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o valor dos honorários advocatícios de sucumbência para R\$ 1.000,00 (mil reais).

Custas recursais, pela apelante, considerada a sucumbência mínima.

DES. ANTÔNIO BISPO - De acordo com o Relator.

DES. MAURÍLIO GABRIEL - Ouso discordar do culto Desembargador Relator apenas no que se refere aos honorários decorrentes de sucumbência.

Por se tratar de causa em que não houve condenação, os honorários advocatícios devem ser arbitrados "consoante apreciação equitativa do juiz", observados

o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (§ 4º combinado com as alíneas a, b e c do § 3º, todos do art. 20 do Código de Processo Civil).

Na espécie, o advogado do réu agiu com extremo zelo profissional e que possui ele escritório na comarca por onde tramita a ação, de complexidade mediana.

Atento a tudo isto, tenho como justo e adequado o valor dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença (R\$ 2.000,00).

Com essas considerações, nego provimento ao recurso.

Custas recursais, pela apelante.

*Súmula* - DERAM PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO EM PARTE O VOGAL.