

Propriedade industrial - Marca - Suspensão do uso - Antecipação de tutela - Presença dos requisitos - Registro no INPI

Ementa: Agravo de instrumento. Propriedade intelectual. Suspensão do uso de marca. Presença dos requisitos para a antecipação de tutela. Marca devidamente registrada no INPI.

- Nos termos do art. 129 da Lei nº 9.279/96, o registro da marca confere ao titular o seu uso exclusivo em todo o território nacional, podendo fazer cessar o seu uso indevido.

Recurso não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0183.10.009047-5/001 - Comarca de Conselheiro Lafaiete - Agravante: Comercial Miron Ltda. - Agravada: Leitaria Nevada Ltda. - Relator DES. NILO LACERDA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2011. - *Nilo Lacerda* - Relator.

Notas taquigráficas

DES. NILO LACERDA - Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Comercial Miron Ltda. contra a decisão da MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Conselheiro Lafaiete, nos autos da ação cominatória com obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada pela Leiteria Nevada Ltda.

Na r. decisão agravada de f. 139/141, a MM. Juíza a quo deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela agravada, para determinar que a agravante se abstenha de utilizar a marca “Nevada” em qualquer de seus produtos, devendo ser intimado pessoalmente para cumprir a decisão, sob pena de multa diária no valor de R\$1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de responder pelo crime de desobediência. Assinalou o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para retirar a marca “Nevada” de todo material publicitário e bens de consumo comercializados no local. Entendeu que o uso da marca é indevido e deve cessar imediatamente, tendo a agravada feito prova de que merece a proteção da marca, devidamente registrada no INPI, que lhe garante uso exclusivo, especialmente quando ambas as empresas atuam no mesmo ramo mercadológico. Salientou, ao final, que a medida não tem caráter de irreversibilidade.

Irresignada, insurge-se a agravante contra a mencionada decisão ao fundamento de que, como se extrai de seu contrato social e alterações, possui como nome de fantasia a expressão “Vaquinha da Nevada”, sendo certo que o nome empresarial também goza de proteção legal. Alega que o termo Nevada, comum à marca Nevada e ao nome de fantasia Vaquinha da Nevada é incapaz de causar engano e confusão ao consumidor e tampouco concorrência desleal. Alega que a marca Nevada, de titularidade da agravada, é apenas de serviço, e não de produto, pelo que jamais poderia o Juízo primevo determinar que a agravante se abstenha de utilizar a referida marca em seus produtos. Entende, assim, que não está presente a prova inequívoca das alegações da agravada. Argumenta, ainda, que a medida é irreversível, já que a retirada dos produtos de circulação implica comprometimento à imagem e à saúde financeira da agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O efeito suspensivo pleiteado foi concedido pela decisão de f. 153/155.

O pedido de reconsideração de f. 161/165 foi indeferido, conforme decisão de f. 161.

Informações prestadas pela MM. Juíza primeva às f. 168/169, onde noticia o cumprimento do art. 526 do CPC pelo agravante e a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta às f. 171/184.

Conheço do recurso, visto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de agravo de instrumento no qual a agravante pretende a reforma da decisão de primeiro grau que determinou o fim do uso da marca “Nevada” nos seus produtos.

Argumenta que possui a proteção legal do nome comercial e também da marca “Vaquinha”, utilizada em seus produtos como “Vaquinha da Nevada”.

Alega, ainda, que a proteção conferida à agravada para a marca “Nevada” se refere unicamente a serviços, de modo que não poderia impor restrições a produtos, como os da agravante.

Inicialmente, convém trazer à lume o texto da Constituição a respeito da proteção da marca:

Art. 5º [...]

XXIX - 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.

A análise dos autos revela que a agravada obteve o registro, em 30.03.1999, da marca “Nevada”, conforme se extrai dos documentos de f. 43/44.

A agravante, por sua vez, atuando no mesmo mercado da agravada, utiliza-se da marca “Vaquinha da Nevada” em seu estabelecimento e em seus produtos, como se extrai das fotos de f. 58, 60 e 61.

Como se extrai do documento de f. 121, a agravante obteve o registro da marca “Vaquinha” no dia 08.09.2009.

Entretanto, a agravante não utiliza a marca de sua propriedade, já que em seu estabelecimento e em seus produtos a marca utilizada é “Vaquinha da Nevada”, ou seja, há patente utilização da marca de propriedade da agravada.

O contrato de venda de cotas da sociedade agravante de f. 117/119, ao mencionar que “o comprador só poderá utilizar a marca ‘Vaquinha da Nevada’ em mais três estabelecimentos, além do presente, por prazo indeterminado, na BR 040”, na verdade, não transmite direitos sobre a marca “Vaquinha da Nevada”, visto que não há comprovação de que os vendedores das cotas possuíam a propriedade da citada marca.

Assim, tendo em vista que a agravada possui o registro da marca “Nevada” e que, nos termos do art. 129 da Lei nº 9.279/96, o registro confere ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional, entendo que a decisão de primeiro grau não merece reformas.

A verossimilhança das alegações da agravada resta evidenciada pela posse do registro e também pelas fotografias do estabelecimento e dos produtos da agravante, provas inequívocas do uso indevido da marca “Nevada”.

Lado outro, há o risco de dano de difícil reparação, já que a marca é um ativo das empresas, em geral com valor econômico, de forma que a utilização indevida de uma marca pode gerar perda desse valor perante o mercado consumidor.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Custas, pela agravante.

DES. ALVIMAR DE ÁVILA - De acordo com o Relator.

DES. SALDANHA DA FONSECA - De acordo com o Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.