

Propriedade intelectual - Marca - Nome empresarial - Antecipação de tutela - Concorrência desleal - Não comprovação - Existência de processo pendente junto ao INPI - Revogação da medida liminar

Ementa: Agravo de instrumento. Propriedade intelectual. Prestadores de serviços de hotelaria e afins. Marca comum. Estabelecimentos em centros regionais diferentes. Pedido de antecipação de tutela. Abstenção do uso da marca. Modificação imediata de fachada, bens que guarnecem os imóveis e bens móveis sob pena de multa diária. Prejuízo econômico e concorrência desleal não comprovados. Processo de concessão de marca junto ao INPI não finalizado. Necessidade de revogação da liminar. Recurso provido.

- No caso dos autos, pois, conforme se verifica dos documentos de f. 105 e 199-TJ, cada parte, até então, levando-se em conta também seu tempo de constituição, se localizava e desenvolvia suas atividades em mercados regionais, uma na região sul do País e outra somente na região sudeste. Não havendo coincidência territorial entre as empresas, que leve o consumidor a adquirir os serviços de uma pela outra, entendo que não está configurada a concorrência desleal ainda.

- Se ainda há processo pendente de julgamento junto ao INPI, entendo que o deferimento da tutela antecipada nos termos colocados pelo juiz *a quo* se mostra bastante arriscado, pois não restou comprovada nos autos modificação radical na situação da agravada que permita determinar através de liminar mudança que culminará em grande repercussão econômica para a agravante.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0024.10.045798-5/001 - Comarca de Belo Horizonte - Agravante: Orgbristol - Organizações Bristol Ltda. - Agravada: Bristol Administração de Hotéis e Condomínios Ltda. - Relator: DES. NICOLAU MASSELLI

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a Presidência do Desembargador Nicolau Masselli, incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2010. - *Nicolau Masselli* - Relator.

Notas taquigráficas

Assistiram ao julgamento, pela agravante, o Dr. Francisco Augusto de Carvalho e, pela agravada, a Dr.ª Sâmia Batista Amim.

DES. NICOLAU MASSELLI - Presentes pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo proposto por Orgbristol - Organizações Bristol Ltda., contra a douta decisão de 1º grau, nos autos de ação cominatória c/c perdas e danos ajuizada em seu desfavor por Bristol Adm. de Hotéis e Condomínios Ltda., ora agravado, em que o i. Magistrado *a quo* deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo agravado.

Defende em seu recurso que a decisão primeva merece ser reformada, haja vista que a matéria discutida nos autos é complexa e alguns fatos deixaram de ser observados pelo Julgador, quais sejam:

- a anterioridade do registro da agravada na Junta Comercial no ano de 1987;

- que houve confusão entre os conceitos de nome comercial e marca;

- que ainda há recurso pendente de julgamento junto ao INPI acerca da nulidade do processo administrativo;

- a provisoriade do registro concedido para a agravada junto ao INPI, aliás, com a seguinte observação em despacho “[...] sem direito ao uso exclusivo da palavra hotelaria [...]”;

- que o processo decidido pelo INPI diz respeito à oposição de uma terceiro contra a agravada;

- que agravante e agravada atuam em Estados diferentes da Federação e possuem logomarcas totalmente diferentes, inclusive já tendo a agravada se manifestado no sentido de não ter interesse em atuar no Estado de Minas Gerais;

- por fim, afirma que o principal são as questões afetadas aos prejuízos financeiros que a decisão ocasionará, pois obrigará a agravante a renovar todo o enxoval de seus hotéis, além de prejudicar a continuidade e o lançamento de novos empreendimentos já iniciados.

O ilustre Magistrado deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, proferindo em seu despacho (f. 209/210-TJ):

Com efeito, como claramente se observa do doc. de f. 160, fora concedido à autora, em data de 29.12.09, o registro da marca Bristol Hotelaria perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial INPI, sendo vedada à ré, portanto, a utilização do vocábulo 'Bristol' para efeito de composição de seu nome empresarial, sob pena de infringência ao princípio da anterioridade.

[...]

Pelo exposto, defiro o pedido liminar, para determinar à ré se abstenha de utilizar o vocábulo 'Bristol' para assinalar serviços de hotelaria, acompanhado, ou não, de outras expressões, sob pena de multa diária no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformada com tal decisão em primeiro grau, a agravante interpôs o agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido através do despacho de f. 340/342.

Houve apresentação de contraminuta c/c pedido de reconsideração aviado pela parte agravada às f. 349/367, cuja apreciação e indeferimento se encontram à f. 401, isso após manifestação da parte contrária.

Em síntese, é o que contém o recurso.

Análise.

Saliento de início que em casos como o dos presentes autos é sempre complexo se encontrar uma solução adequada, tendo em vista que, como por mim observado antes, envolvem consequências econômicas de grande monta, haja vista que incidem exatamente os direitos de propriedade intelectual, que em seu bojo abarcam na maioria das vezes o nome e a marca de empresas que já se estabeleceram no mercado e são reconhecidas por clientes e fornecedores exatamente por tais termos.

Bom, adentrando as questões do presente caso, tem-se que a agravante busca o provimento do presente recurso para que seja revogada a antecipação de tutela deferida, que determinou que a

ré se abstenha de utilizar o vocábulo 'Bristol' para assinalar serviços de hotelaria, acompanhado, ou não, de outras

expressões, sob pena de multa diária no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais).

Vê-se que ambas empresas utilizam o vocábulo "Bristol" para se identificar com prestadores de serviços de hotelaria, basicamente, ou seja, realmente há uma coincidência de termo entre concorrentes, o que poderá levar a uma confusão por parte de consumidores.

Ascarelli bem pontua em *A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial*, Ed. Saraiva, 1996, p. 26/27, que:

As marcas indicam uma subespécie de produtos. Entre produtos similares, conhecidos por um nome do vocabulário, encontram-se alguns com características próprias, que foram designados por um nome ou símbolo pelo titular da marca. Isso torna possível aos consumidores reconhecerem, de imediato, os produtos que pretendem adquirir (ou os serviços que desejam utilizar) e ao empresário referi-los em sua publicidade.

Dessa forma, com todo acerto, buscou o legislador editar regras que tentam inibir qualquer tipo de conduta ou ato que leve à concorrência desleal ou causem confusão, o que inclui a utilização de marcas e nomes coincidentes entre empresas do mesmo setor. Isso porque o consumidor identifica o serviço ou produto através de símbolos, marcas ou nomes que são apresentados no mercado.

É interessante notar que muitos dos casos que têm sido objeto de discussão perante o Judiciário refletem um fenômeno inevitável dos últimos anos, qual seja globalização e ampliação do mercado, fazendo com que empresas que antes se interessavam por mercados localizados, ou regionais hoje busquem novos mercados em outros Estados ou países, surgindo, assim, a possibilidade de acontecer tais conflitos de interesses.

Por óbvio, este é o caso dos presentes autos, pois, conforme se verifica dos documentos de f. 105 e 199-TJ, cada parte, até então, levando-se em conta também seu tempo de constituição, se localizava e desenvolvia suas atividades em mercados regionais, um na região sul do País e outra somente na região sudeste.

Dessa forma, resta claro que a demanda ajuizada tem por escopo alcançar a exclusividade do vocábulo "Bristol" com claro interesse na expansão do negócio e, portanto, que o consumidor não se confunda ao procurar por tais serviços de uma ou de outra empresa.

Pois bem, feitas tais considerações e analisando as provas trazidas aos autos, entendo que a decisão proferida deve ser reformada.

Isso porque, não havendo coincidência territorial entre as empresas que leve o consumidor a adquirir os serviços de uma pela outra, entendo que não está configurada a concorrência desleal ainda.

Ademais, em que pesem todas as alegações da agravada e do documento de f. 374, que a princípio

levaria a crer que a mesma já obteve em definitivo o uso exclusivo do vocábulo “Bristol”, porém, verifica-se ali que tal certificado foi emitido no processo nº 820742333, sendo que ainda resta pendente de julgamento o processo 821588052, do qual não se tem notícia nos autos.

Dessa forma, se ainda há processo da ora agravante contra a agravada junto ao INPI pendente de julgamento, entendo que o deferimento da tutela antecipada nos termos colocados pelo Juiz *a quo* se mostra bastante arriscado, pois não restou comprovado nos autos modificação radical na situação da agravada que permita determinar através de liminar mudança que culminará em grande repercussão econômica para a agravante.

A meu ver, não restou comprovado o *periculum in mora*, ou seja, o prejuízo causado para a agravada em razão da demora no julgamento da lide que permitisse o deferimento da medida antecipatória, nos termos do art. 273 do CPC.

Outro não é entendimento deste egrégio Tribunal sobre o tema. Se não, vejamos:

Agravo de instrumento. Ação cominatória. Concorrência desleal. Uso indevido de marca. Tutela antecipada. Requisitos. Artigo 273 do CPC. Ausência. - ‘Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento’ (RJTJERGS 179/251). Incabível a concessão da tutela quando o direito invocado pelo autor depende de dilação probatória. (TJMG, AI nº 1.0452.06.023071-4/001, Rel. Des. José Antônio Braga, 25.07.2006.)

Sendo assim, reitero que, havendo ainda recurso pendente junto ao INPI e, mais, ante a complexidade da matéria discutida nos autos, a evidente necessidade de dilação probatória em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, entendo que a concessão da tutela culminaria em cerceamento de defesa para a agravante.

Mediante tais considerações, dou provimento ao recurso, para revogar a antecipação de tutela concedida.

Custas, pelo agravado.

É como voto.

DES. ALBERTO HENRIQUE - Pelas mesmas razões do eminente Relator, dou provimento ao recurso.

DES. LUIZ CARLOS GOMES DA MATA - Evidencio que recebi substancioso memorial de lavra da Bristol Administração de Hotéis e Condomínios. Ouvi atentamente a exposição do voto do Relator.

Percebe-se, sem maiores delongas, que o presente embate envolve consequências econômicas de incomensurável monta.

É patente que se encontra presente o conflito pelo uso da marca “Bristol”, não havendo ainda concorrência

desleal, quiçá, porque não existe coincidência territorial entre as partes.

Apurou-se, mais, que existe em tramitação processo administrativo no INPI envolvendo as partes, justamente ventilando sobre o uso da marca aludida, cujo desate não se tem notícia nos autos.

De outra enseada, também não existem no núcleo dos autos quaisquer repercussões econômicas ou mudança drástica da situação da agravada. Depreende-se daí, pois, que a tutela antecipada foi concedida de afogadilho, pelo que acompanho o querido Relator para dar provimento ao agravo, revogando, assim, a tutela antecipada concedida.

É como voto.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.