

Propriedade industrial - Uso de marca semelhante - Confusão entre marca e nome empresarial - Institutos diferentes - Ausência de imitação ou utilização indevida - Concorrência desleal - Prova - Ônus - Art. 333, I, CPC - Não observância - Recurso não provido

Ementa: Apelação cível. Abstenção do uso de marca semelhante. Concorrência desleal. Não comprovada. Perdas e danos. Não configurado. Confusão entre marca e nome empresarial. Recurso conhecido, porém improvido.

- O ônus da prova incumbe à autora, porque a tese de violação do direito de uso de marca e a existência de concorrência desleal foi pela mesma trazida para apreciação jurisdicional. Todavia, tais alegações não restaram comprovadas. Consequentemente perdas e danos também não ficaram provados.

Recurso improvido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0079.05.182638-0/001 - Comarca de Contagem - Apelante: Indústria de Malhas Finas Highstil Ltda. - Apelada: Rachele Indústria da Moda Ltda. - Relator: DES. ANTÔNIO BISPO

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a Presidência do Desembargador José Affonso da Costa Côrtes, na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 29 de abril de 2010. - Antônio Bispo - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ANTÔNIO BISPO - Trata-se de recurso interposto contra a sentença de f. 182/185, proferida nos autos da ação de ordinária de cessão de ato incriminado, indenização, perdas e danos proposta por Indústria de Malhas Finas Highstil Ltda. contra a Rachele Indústria da Moda Ltda.

A sentença primeva julgou improcedente o pedido inicial ante a ausência de ilegalidade dos atos praticados pela ré.

A referida sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Inconformada, a empresa autora interpôs apelação às f. 188/207, alegando que a sentença proferida nestes autos merece ser reformada.

Afirma que a apelada se utiliza indevidamente da marca "Rachele", posta a similaridade com sua marca "Raquel", a qual é uma variação de sua marca primitiva "Rachel".

Assevera que a apelada se utiliza de uma marca que é mera imitação da marca registrada "Raquel", e tal fato induz os consumidores ao erro ou confusão.

E mais: aduz que ambas as empresas atuam no mesmo ramo do mercado, com artigos de vestuários, o que dificulta ainda mais a distinção dos produtos e serviços das empresas distintas.

Suscita que dessa forma os consumidores se veem iludidos na sua boa-fé, tendo em vista que facilmente estariam expostos a adquirir mercadorias de qualidade inferior ou diferente da marca que realmente desejassem.

Invoca as regras da Lei de Propriedade Industrial e afirma que o pleito indenizatório é medida cabível, uma vez que o dano nesses casos é presumido pelo simples fato de o contrafator não pagar *royalties* ao titular do direito violado.

Por fim, alega que a apelada usa indevidamente a marca da apelante, que é pautada na credibilidade, boa fama, notoriedade e individualidade de maneira a diluir seu cunho distintivo.

Contrarrazões às f. 209/218.

Conheço da apelação visto que presentes os seus pressupostos recursais.

Passo direto a analisar o mérito, visto que não há questões preliminares suscitadas.

Verifico que a recorrente pretende ver modificada a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Alega a apelante que a marca "Raquel" é uma variação de sua marca primitiva "Rachel". Que a marca "Raquel" possui registro no INPI, de forma que a apelada se utiliza indevidamente da marca "Rachele", cuja semelhança causa confusão nos consumidores.

Assevera que o uso da marca "Rachele" configura imitação da marca "Raquel", caracterizando prática de concorrência desleal por parte da apelada.

Aduz que a expressão "Rachele" é expressada foneticamente como *raquelle*, configurando uma imitação disfarçada da marca "Raquel" e isso causa confusão ou associação equivocada no público consumidor.

Afirma que tal confusão se agrava de maneira acentuada quando as duas marcas fazem referência ao mesmo tipo de produtos, qual seja artigos de vestuário.

Não obstante todos os argumentos lançados pela autora/recorrente, tenho que não merece reparos a sentença.

A marca empresarial tem por finalidade identificar produtos ou serviços, conforme ensina Luiz Guilherme de A. V. Loureiro (*Lei da propriedade industrial comentada*, p. 225/233):

A marca é um sinal visualmente perceptível afixado sobre um produto ou que acompanha o produto ou serviço, e que se destina a diferenciá-los de outros similares. Trata-se, portanto, de um sinal distintivo ou designativo.

[...]

A marca tem como função permitir que o consumidor possa identificar a origem de um produto ou serviço, possibilitando-lhe distinguir este produto ou serviço de outros similares existentes no mercado.

[...]

Ela (a marca) assume ainda um importante papel no campo do direito da concorrência. A marca, nesse caso, é um patrimônio do comerciante, permite que ele conquiste ou mantenha a clientela. É uma garantia de proveniência do produto ou serviço.

De acordo com a Lei 9.279/96, a propriedade de marca adquire-se pelo registro validamente expedido, assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional. Tal registro de marca, conforme disposto no art. 133, vigorará pelo prazo de 10 anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

Na hipótese, compulsando os autos verifica-se que a autora/apelante faz prova às f. 51/58 do registro de sua marca “Raquel”, inclusive pelo 2º decênio. Todavia, verifico que “Rachelle” não é a marca utilizada pela apelada, e sim “Época”, conforme documentos de f. 102/106.

Com efeito. A expressão “Rachelle” é parte do nome empresarial da apelada, que possui registro na Junta Comercial como pessoa jurídica de denominação social “Rachelle Indústria da Moda Ltda.”.

Trata-se, portanto, de confusão estabelecida entre nome empresarial e marca, dois institutos diferentes e cada qual com sua peculiaridade.

Fábio Ulhoa Coelho discorre sobre o assunto, *in verbis*:

O nome empresarial e a marca reportam a diferentes ‘objetos semânticos’. O primeiro identifica o sujeito de direito (o empresário, pessoa física ou jurídica), enquanto a marca identifica, direta ou indiretamente, produtos ou serviços. Sob o ponto de vista econômico e mercadológico, é oportuno e vantajoso adotar-se, nos dois designativos, o mesmo núcleo linguístico.

[...]

Para o direito, no entanto, é irrelevante se há ou não identidade linguística. A proteção dispensada a cada designativo será a prevista no correspondente regime jurídico (COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de direito comercial*. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, v. 1, 2005).

Nesse sentido, verifica-se que a empresa apelada está registrada na Junta Comercial de Minas Gerais com a denominação social de “Rachelle Indústria da Moda Ltda.”, e sua marca, apesar de não possuir registro no INPI, é “Época”.

Não há, portanto, similitude de marcas. Ambas as empresas atuam no mesmo ramo do mercado, qual seja

artigos de vestuário, entretanto a razão social da apelada possui semelhança com a marca da apelante.

Não há, todavia, imitação de marcas, nem utilização indevida pela apelada da suposta marca “Rachelle”, quando a marca usada *in casu* é “Época”.

Alega a apelante que a semelhança em tela configura concorrência desleal e que causa confusão nos consumidores, que muitas vezes acabam por consumir produtos de inferior qualidade, visto que foram induzidos ao erro.

Data venia, a não ser nas alegações da autora/apelante, onde está nos autos tal prova? Não restou provada qualquer confusão no sentido em que afirma a apelante.

É sabido que o ônus da prova incumbe à autora, porque a tese de violação do direito de uso de marca e a existência de concorrência desleal foi pela mesma trazida para apreciação jurisdicional, por força expressa do art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ocorre que nada, absolutamente nada, além de meras alegações, existe nos autos que demonstrem os fatos alegados.

Se a parte autora somente alegou e nada provou, deixou incidir o princípio: o que não está nos autos não está no mundo (*quod non est in actis non est in mundo*), de forma a afastar o acolhimento de sua pretensão pela ausência de provas a respeito de seu fato constitutivo.

Ressalte-se que, independentemente da legitimidade para se postular a proteção decorrente do registro de marca, importa salientar que não restou comprovada nos autos a alegada concorrência desleal, na medida em que o ordenamento jurídico apenas proíbe a utilização semelhante de nomes quando houver probabilidade de confusão por parte de terceiros.

Em que pese serem marcas diferentes “Raquel” e “Época”, alega a apelante que a suposta marca utilizada pela apelada “Rachelle”, que no caso não é marca, mas tão somente parte do nome empresarial da apelada, vem causando confusão para os consumidores.

Com efeito. Analiso a marca da apelante em relação ao nome empresarial da apelada, visto ser esse o ponto crucial desta lide. Na verdade, no exame da grafia e da semântica das duas palavras “Raquel” e “Rachelle”, verifica-se que não guardam similitude entre si e, ao contrário do afirmado pela recorrente, não induzem à confusão o consumidor.

Isso porque não restam dúvidas aos olhos do homem médio de que se trata de “marcas” distintas. Constata-se que a apelante se utiliza equivocadamente da expressão marcas para fazer referência ao nome empresarial da apelada.

Muito apropriadamente concluiu o Juiz sentenciante, ao dispor o seguinte à f. 184:

Na verdade, tanto a aparência visual dos signos (f. 46 e 71) quanto o som e a grafia das palavras ‘raquel’ e ‘rachelle’ são

distintos, não influenciando o mercado consumidor, que é o fim último da proteção à propriedade industrial.

Portanto, a utilização pela apelada em sua denominação social da expressão "Rachelle" em nada contribui para confusão entre os consumidores ou concorrência desleal, visto não guardar semelhança com a marca "Raquel", atualmente usada pela apelante.

Dessarte, não vislumbrando qualquer indicativo de concorrência desleal, não há que se falar em proibição de uso quanto ao nome "Rachelle", tampouco em cominação de perdas e danos.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho intacta a sentença guerreada.

Custas, pela apelante.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES JOSÉ AFFONSO DA COSTA CÔRTEZ e TIBÚRCIO MARQUES.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.