

**Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. - Agravada:
Depelderme Produtos de Beleza Ltda. - Relator: DES.
MOTA E SILVA**

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a Presidência do Desembargador Guilherme Luciano Baeta Nunes, incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 23 de março de 2010. - *Mota e Silva* - Relator.

Notas taquigráficas

DES. MOTA E SILVA - Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Elza - Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. a fim de reverter a decisão proferida pelo douto Juízo *a quo*, Genil Anacleto Rodrigues Filho (f. 54-TJ), que indeferiu o pedido liminar em que pretendia o autor que fosse determinado à ré que suspendesse o uso da marca "Lisa pé" em todos os seus produtos, papéis, impressos, propagandas e quaisquer artigos do gênero, até decisão final do recurso, sob pena de multa diária no valor de R\$10.000,00 (dez mil reais), ao argumento de que é proprietária da referida marca e que a semelhança entre as nomenclaturas lhe tem gerado transtornos, uma vez que confunde os consumidores.

A parte agravante requer o provimento do presente recurso para que seja deferida a liminar requerida ordenando à agravada que suspenda o uso da marca "Lisa pé" em todos os seus produtos, sob pena de multa diária no valor de R\$10.000,00 (dez mil reais). Alega que deve ser deferida a liminar com fulcro no disposto no art. 209 da Lei 9.279/96, e não nos termos do art. 273 do CPC.

Foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

Restou dispensada a intimação da parte agravada para apresentar resposta, tendo em vista que a relação processual ainda não se havia aperfeiçoado.

É o relatório. Passo a decidir.

A agravante sustenta a necessidade de deferir a liminar pleiteada com fulcro no art. 209 da Lei 9.279/96, que trata dos direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Com razão a agravante.

O direito à proteção da marca é assegurado pela Constituição da República, no art. 5º, inciso XXIX, da Carta Magna de 1988, *in verbis*:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liber-

Agravo de instrumento - Liminar - Titular de marca - Registro no INPI - Semelhança de nomenclaturas - Empresa diversa - Utilização - Confusão entre os consumidores - Abstenção do uso da marca

Ementa: Agravo de instrumento. Liminar. Titular de marca registrada no INPI. Utilização de nomenclatura semelhante por outra empresa. Confusão entre os consumidores. Abstenção do uso da marca.

- Tendo em vista que a utilização das marcas "Lisa pé" de propriedade da agravante e "Alisa pé", utilizadas pela agravada, cujo registro lhe foi indeferido, tem causado confusão entre os consumidores ante a semelhança das nomenclaturas, é lícito que a agravante obtenha a suspensão do uso da referida marca pela agravada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0024.10.0309-93-9/001 - Comarca de Belo Horizonte - Agravante: Elza

dade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

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 finalidade da proteção conferida pela lei é proteger os direitos do consumidor bem como a clientela da empresa, impedindo a prática da concorrência desleal.

Sobre o tema, oportuna a lição da ilustre professora Izabel Vaz:

Uma marca de fábrica ou de comércio é um sinal destinado a distinguir os produtos de uma empresa industrial ou comercial ou de um grupo de tais empresas, tal qual o fazem as 'marcas de serviço' em relação aos serviços. Este sinal pode ser constituído por uma ou várias palavras, letras, números, desenhos ou imagens, emblemas, monogramas ou assinaturas, cores ou combinações de cores distintas. De acordo com algumas legislações, ele pode igualmente configurar uma forma ou qualquer outro detalhe de apresentação do produto ou da embalagem destinada ao produto, contanto que não sejam unicamente ditados por sua função. O sinal pode ainda consistir em combinações de qualquer dos elementos citados.

Quando uma marca é protegida, nenhuma pessoa ou empresa, senão a que a possui, pode usá-la, ou usar a marca apresentando semelhanças capazes de provocar confusão no espírito do público - ao menos quanto a produtos e serviços suscetíveis de prestar-se a tal confusão (in: *Direito econômico das propriedades*. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 429).

O art. 129 da Lei 9.279/96 dispõe sobre a aquisição do direito de uso exclusivo das marcas:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Compulsando-se os autos e em consulta feita ao site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, verifica-se que, de fato, a agravante possui o registro da marca "Lisa pé", sob os números 824427815 e 900286172.

E, conforme é sabido, o princípio da especificidade deve ser respeitado no processo de registro de marca junto ao INPI. Ou seja, não haverá o registro da marca se esta implicar confusão entre os consumidores acerca dos produtos ou serviços disponíveis no mercado. Assim, a proteção da marca registrada é restrita ao segmento dos produtos ou serviços a que pertence o objeto marcado.

Assim, a agravante sustenta que enviou à agravada a notificação extrajudicial de f. 49/51-TJ, requerendo

que esta suspendesse o uso da marca "Lisa pé", retirando-a das embalagens, impressos, etiquetas, cartazes, tabuletas, letreiros, anúncios e propagandas.

Entretanto, alega a agravante que a agravada não tomou qualquer medida a respeito da sua solicitação, sendo que os consumidores continuam confundindo os produtos da marca "Alisa pé" e "Lisa pé".

A agravante colacionou ainda às f. 42/43-TJ uma reclamação apresentada por uma consumidora que adquiriu o produto "Lisa pé", e este não produziu o efeito desejado. Entretanto, a consumidora informou que se tratava de um produto fabricado por "Depelderme produtos de beleza", e não pela agravante, o que comprova que, de fato, as nomenclaturas "Lisa pé" e "Alisa pé" podem gerar confusão aos consumidores, induzindo-os a erro.

O § 1º do art. 209 da Lei 9.279/96, por sua vez, assim dispõe:

Art. 209. [...]

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

Assim, entendo que, no presente caso, estão presentes os requisitos necessários à concessão da liminar requerida, isso porque restou demonstrado que o registro da marca "Lisa pé" é de propriedade da agravante, e que a utilização da marca "Alisa pé" pela agravada tem causado confusão nos consumidores, conforme se observa da reclamação formulada pela consumidora às f. 42/43-TJ.

Além disso, cumpre ressaltar que, à f. 39-TJ, verifica-se que o pedido de registro da marca "Alisa pé", formulado pela agravada foi indeferido, sendo tal pedido arquivado ante o decurso do prazo para interposição de recurso, com fulcro nos incisos VI e XIX do art. 124 da Lei 9.279/96 em razão do registro anterior de nº 824427815, pertencente à agravante.

Assim dispõem os incisos VI e XIX do art. 124 da lei supracitada:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...]

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

[...]

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

Dessa feita, tem-se que foi indeferido pelo INPI o pedido de registro da marca “Alisa pé” requerido pela agravada ante a impossibilidade de se registrar como marca a reprodução ou imitação de marca alheia registrada.

Assim, deve-se deferir o pedido liminar para que a agravada suspenda a utilização da marca “Lisa pé” em todos os seus produtos, uma vez que a sua utilização tem causado confusão entre os consumidores.

Esse é o entendimento do nosso eg. TJMG:

EMENTA: Apelação cível. Ação ordinária. Marca. Colidência. Concorrência desleal. Não configuração. Improcedência do pedido. Decisão que se mantém. - O direito à proteção da marca constitui garantia constitucional, nos termos do art. 5º, inciso XXIX, sendo ainda assegurado pela Lei 9.279/96 e tem por finalidade resguardar os direitos do consumidor bem como a clientela da empresa. Entende-se por marca o sinal ou expressão destinados a individualizar produtos ou serviços. A similitude das marcas de produto farmacêutico em razão da utilização de radical indicativo do princípio ativo do medicamento não configura concorrência desleal. Número do processo: 1.0027.02.005399-0/001. Relator: Selma Marques; j. em 28.02.2007; p. em 11.04.2007.

EMENTA: Nome comercial. Registro anterior na junta comercial. Pedido de registro da marca no INPI. Utilização do nome por outra empresa. Mesma atividade. Registro posterior. Garantia de proteção à primeira. Abstenção de nome. - A autorização para o uso do nome comercial depende apenas de seu cadastro e arquivamento em uma das Juntas Comerciais de um dos Estados da Federação, diversamente da marca que exige registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). A doutrina e jurisprudência sedimentadas primam pela proteção da marca, com o objetivo de reprimir a concorrência desleal, evitando possibilitar a confusão do consumidor no momento de adquirir produtos ou serviços. Tendo determinada empresa registrado o nome em uma das juntas comerciais do País e, igualmente, requerido o registro da marca perante o INPI, assiste-lhe o direito de exigir que outra empresa, especialmente no exercício da mesma atividade, se abstenha de se utilizar do mesmo nome ou marca. Número do processo: 1.0024.06.035115-2/001. Relator: Antônio de Pádua; j. em 05.06.2008; p. em 1º.07.2008.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder o pedido liminar para determinar que a agravada promova a imediata suspensão do uso da marca “Lisa pé” em todos os seus produtos, papéis, impressos, propagandas e quaisquer artigos do gênero, sob pena de multa diária no importe de R\$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R\$10.00,00 (dez mil reais), que deverá incidir a partir do 10º dia contado da intimação desta determinação.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES FÁBIO MAIA VIANI e GUILHERME LUCIANO BAETA NUNES.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

• • •