

Ação cominatória - Abstenção de uso de marca - Atividades idênticas - Registro da marca e logomarca - Garantia de proteção - Marca de renome

Ementa: Ação de abstenção de uso de marca. Marca e logomarca devidamente registradas. Alto renome no ramo de atividade. Proteção.

- Como regra geral, o direito marcário vincula-se ao princípio da especificidade, que assegura a proteção da marca no âmbito de todos os produtos e serviços específicos da classe para a qual foi deferido o registro.

- Se a empresa autora e a ré lidam diretamente com o mesmo mercado de consumo ou ramo de atividade, qual seja o mercado de panificação, a empresa que possui o anterior e efetivo registro da marca e logomarca/insígnia tem o direito de vir a juízo para defender estes que são seus bens.

Recurso não provido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.07.592827-5/001 - Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Padaria Confeitaria Amipão Ltda. - Apelada: Associação Mineira da Indústria de Panificação - Relator: DES. CABRAL DA SILVA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2009. - *Cabral da Silva* - Relator.

Notas taquigráficas

Produziu sustentação oral, pela apelada, o Dr. Vander Lima Fernandes.

DES. CABRAL DA SILVA - Adoto o relatório do Juízo *a quo* (f. 345/347) por representar fidedignamente os fatos ocorridos em primeira instância.

Trata-se de ação ordinária cominatória e condenatória para cessação de uso de marca e cessação de prática de atos de concorrência desleal com pedido de tutela antecipada.

O presente recurso trata de apelação interposta por Padaria Confeitaria Amipão Ltda., às f. 356/367, contra sentença de f. 345/353, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 15ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, nos autos supra, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, às f. 358/367, a apelante alegou que deveria a sentença ser reformada. No mérito, alega que a marca Amipão não pertence à requerida; que o registro da marca concedido à requerida é para os serviços de assessoria e não gestão comercial e serviços de representação de classe. Não se trata de marca universal e muito menos com exclusividade de denominação pelo INPI; que não há qualquer concorrência entre apelante e apelada; que não há desvio de clientela; que inexistem qualquer concorrência desleal; que Amipão não é marca da recorrida, muito menos nome comercial; que a recorrida só conseguiu o registro da marca no final de 2007, quando o nome/marca já era utilizado pela apelante há 5 anos. No final, requereu que fosse ofertado provimento ao recurso para que o pedido inicial fosse, *in totum*, julgado improcedente. Pugna, por fim, pelo reconhecimento do direito ao nome Amipão pela apelante.

Devidamente intimado, a apelada apresentou contrarrazões, às f. 384/392, impugnando, por óbvio, as teses recursais. Ao final, requereu que fosse negado provimento ao presente recurso.

Esse é o breve relatório.

Trata-se de ação ordinária cominatória e condenatória para cessação de uso de marca e cessação de prática de atos de concorrência desleal com pedido de tutela antecipada.

Pois bem. Analisando as provas dos autos, entendo que com razão, de fato, a parte autora, razão pela qual passo a justificar meu posicionamento.

Compulsando o feito, verifico, às f. 296/297, a existência de deferimento do uso da marca Amipão à parte autora por meio do certificado de registro de marca número 827731132, cujo pedido foi realizado em 30.06.2005. Anoto que o INPI deferiu à autora o uso exclusivo da Marca Amipão pelo prazo de 10 anos.

Lado outro, verifico que a parte autora faz uso da marca Amipão pelo menos desde 1999, conforme documentos, de f. 63/85, ou seja, em data bem anterior ao uso da mesma pela apelante, cujo depósito no órgão competente (INPI) só se deu em 30.06.2005 (f. 243/250).

Como cediço, a marca constitui sinal ou expressão destinada a individualizar os produtos ou serviços de uma empresa, identificando-os. Por sua importância para a economia moderna, ao estimular o negócio e a livre concorrência, sua propriedade é assegurada pela Constituição da República e legislação infraconstitucional.

Sabe-se que Lei Maior protege a propriedade das marcas, ao dispor em seu art. 5º, inciso XXIX, que:

[...] 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.

Lado outro, estabelece a Lei 9.279/96, em seu art. 129, que:

A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo território nacional.

Em seguida a mesma lei, em seu art. 189, prevê que:

Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão.

E ainda:

Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:

I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte.

Pelo que foi vastamente exposto, inúmeras são as provas de que a autora possui registro bem anterior ao da ré. E que essa, notoriamente, copiou a grafia do nome da autora, além da integralidade de sua logomarca. É notório, ainda, como bem explicitado na sentença recorrida (f. 348), que a apelada vem utilizando-se da marca Amipão desde 1999, promovendo inúmeros encontros no setor de panificação, fazendo uso da mesma, inclusive em eventos dos quais a própria apelante participou como convidada, quando ainda não utilizava a marca.

No tema, os prestimosos ensinamentos 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.

E logo adiante continua:

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 con-

fusão no espírito do público - ao menos quanto a produtos e serviços suscetíveis de prestar-se a tal confusão (*Direito econômico das propriedades*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 429).

No caso posto em lide, emerge que a apelada demonstrou, de forma inequívoca, a aquisição da propriedade da conhecida marca "Amipão", regularmente registrada no INPI (f. 296/297), tornando-se, por consequência, sua única proprietária e exclusiva usuária.

Por sua vez, incontroverso que a apelante utilizou marca idêntica, fazendo uso, inclusive, de *design* semelhante (f. 91), sendo certo que a legislação regente, conforme já asseverado, visa impedir a utilização de marca idêntica a uma outra já registrada, mormente quando as partes atuam no mesmo ramo comercial e seus produtos se referem ao mesmo segmento mercadológico, ou seja, o de panificação, podendo tal prática induzir o consumidor a engano, fazendo-o supor que ambos provêm da mesma origem, ainda que se trate de produtos e/ou serviços distintos.

Com isso, à luz da legislação que regula a matéria, não pairam dúvidas de que a conduta da apelante, traduzida no uso de marca idêntica àquela de propriedade da apelada, deve ser coibida.

É o que já decidi neste egrégio Tribunal:

Nome comercial. Marca registrada. Colidência. Mesma atividade das empresas. Garantia de proteção. Abstenção de nome. Multa diária. Majoração. Danos moral e patrimonial. Lucros cessantes. Marca desprovida de renome. Necessidade de comprovação dos danos.

- Havendo colidência entre marca registrada no INPI com o nome comercial e não sendo distintas as atividades das duas empresas, a fim de garantir a proteção jurídica reclamada, é de se determinar ao proprietário do nome comercial que se abstenha de utilizar a expressão que constitui a marca registrada do outro, havendo de ser mantida a sentença neste particular.

- Merece ser majorada a multa diária que se revela inapropriada para o caso de descumprimento do preceito judicial.

- Não há como presumir danos morais ou patrimoniais pelo uso de marca registrada que não goza de renome, pelo menos nacional, que na falta de cabal demonstração desacolhe-se pretensão por danos moral e material (Apelação Cível nº 454.524-4 - 14ª Câmara Cível do TJMG - Rel. Des. Dídimo Inocêncio de Paula - Belo Horizonte - j. em 12.05.2005).

Ação cominatória. Obrigação de não fazer. Tutela de direito de exclusividade de marca ou nome comercial. Prescrição vintenária. Registro no INPI. Propriedade e garantia de exclusividade da marca daquele que primeiro depositou o pedido de registro no órgão competente. Atividades idênticas das empresas. Informática. Possibilidade de confusão entre os consumidores. Nomes comerciais quase idênticos.

- O registro da marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI - assegura a sua propriedade e o uso monopolístico.

- 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 (Apelação Cível nº 394.458-5 - TAMG - Rel. Juiz Vieira de Brito).

Assim, dúvida não remanesce de que a apelante se utilizou de marca idêntica, pelo que merece a recorrida a proteção jurídica reclamada; correta, portanto, a sentença ao determinar que aquela se abstenha de utilizá-la, já que registrada em nome de outro.

Com esses fundamentos, nego provimento ao recurso, mantendo, *in totum*, a sentença recorrida.

Custas, pelo apelante.

DES.ª ELECTRA BENEVIDES - De acordo.

DES. ALBERTO ALUÍZIO PACHECO DE ANDRADE
- De acordo.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

...