

**MARCA NOTÓRIA - PROTEÇÃO ESPECIAL - NOME COMERCIAL - SEMELHANÇA -
UTILIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - VIOLAÇÃO -
CONCORRÊNCIA DESLEAL - DOLO - NÃO-OCORRÊNCIA - LUCRO CESSANTE -
DANO MORAL - AUSÊNCIA DE PROVA - INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO**

Ementa: Ação de abstenção de uso de marca. Propriedade industrial. Marca notória e de alto renome. Proteção especial. Extensão a todos os ramos de atividade. Indenização. Lucros cessantes. Dano moral. Ausência de comprovação de sua efetividade. Indenização indevida.

- Como regra geral, o direito marcário vincula-se ao princípio da especificidade, que assegura a proteção da marca apenas no âmbito dos produtos e serviços específicos da classe para a qual foi deferido o registro. Entretanto, certificada a notoriedade da marca e concedido o registro como marca de alto renome, o titular tem proteção especial, podendo, assim, impedir sua utilização por qualquer outro empresário, mesmo os dedicados a atividade econômica diversa.

- A simples e objetiva violação de marca, por si só, constitui crime, sendo que a utilização por parte do concorrente de marca igual ou semelhante provoca danos de toda a sorte. Mas, ainda que o fato atribuído ao réu seja capaz de produzir dano, este tem que restar provado na sua

efetividade para justificar correspondente indenização, notadamente não se tratando de atos de concorrência desleal.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.03.002087-9/001 - Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Bombil Bombas e Bicos Injetores Ltda. - Apelante adesivo: Bombril Mercosul S.A. - Apelados: os mesmos - Relator: Des. ELIAS CAMILO

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª 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 ÀS APELAÇÕES.

Belo Horizonte, 8 de março de 2007. - *Elias Camilo* - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. *Elias Camilo* - Cuidam os autos de ação de abstenção de uso de marca e indenização com pedido de antecipação de tutela visando à proteção da marca "Bombril", pugnando a autora que a ré se abstenha de utilizar a expressão "Bombril", como marca, título de estabelecimento ou nome empresarial, e a lhe indenizar pelos danos materiais e morais causados.

Em decisão proferida às f. 92/95, foi indeferido o pedido de tutela antecipada, pelo que a autora interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento, conforme acórdão de f. 232/234, de minha relatoria.

A ré apresentou a contestação de f. 126/134.

Não tendo as partes manifestado interesse na dilação probatória, foi proferida a sentença de f. 289/294, julgando procedentes, em parte, os pedidos da autora, para condenar a ré a se abster de usar a expressão "Bombril", seja como marca, título de estabelecimento ou nome empresarial, julgando improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Inconformada com a sentença, a ré interpôs a apelação de f. 295/303, sustentando que, desen-

volvendo atividade distinta da "Bombril", fato que impossibilita confusão e conseqüente prejuízo, não justifica a determinação judicial de abstenção de uso da expressão "Bombril", além de que, ainda que a marca mereça proteção, legítima a utilização em seu nome comercial e documentação fiscal.

A autora interpôs o recurso adesivo de f. 307/317, insistindo na condenação da ré em indenização por danos materiais e morais, sustentando que, uma vez comprovada a violação dos direitos da recorrente quanto à proteção da marca, presumem-se os danos decorrentes do uso indevido da marca.

Contra-razões de f. 320/329, apresentadas pela apelada principal, e a de f. 346/349, pela apelada adesiva, pugnando pelo improviamento dos recursos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, uma vez que próprios, tempestivos, regularmente preparados e processados, conheço dos recursos.

Da apelação principal.

Extrai-se dos autos que a autora obteve perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, o registro da marca "Bombril", conforme fazem prova os documentos de f. 36/48, sendo-lhe assegurada proteção especial com relação à aludida marca, por ser considerada uma marca de alto renome, nos termos do art. 125 da Lei 9.279/96.

Assim, sob o fundamento de que a ré vem utilizando expressão praticamente idêntica como marca, título de estabelecimento e elemento integrante de seu nome empresarial, tendo feito, inclusive, o pedido de registro no INPI, ajuizou a presente ação, objetivando a

abstenção do uso da referida expressão e também o pagamento de uma indenização.

O Juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré a abster-se de utilizar o nome comercial e a marca da expressa “Bombil”. Afastou, entretanto, a condenação por danos materiais e morais.

Em suas razões recursais, a ré sustenta que as empresas atuam em diferentes segmentos do mercado e insusceptíveis de serem confundidos, sendo que a expressão “Bombil”, de sua criação, decorre da união das iniciais das palavras Bombas, Bicos, Injetores e Ltda., que constituem a sua denominação empresarial. Argumenta que, afastada a hipótese de concorrência desleal, visto que oferecem produtos de classe diversa e dirigidas a público distinto, legítima a utilização da marca de sua criação.

Tenho que não há, na espécie, como sustentar o direito da apelante principal.

A marca, como de trivial sabença, constitui sinal ou expressão destinada a individualizar os produtos ou serviços de uma empresa, identificando-os. Dada a importância para a economia moderna, representando um verdadeiro estímulo à livre concorrência, sua propriedade tem proteção garantida em nível constitucional e legal.

A garantia de uso da marca está contemplada no Código de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), que atribui, após o registro no INPI, o efeito de constituir o direito à sua propriedade.

A argumentação da apelante principal de que, no presente caso, não obstante sejam marcas similares, estas são usadas para distinguir segmentos de atividades completamente estranhos, não merece guarida, pois resulta manifesto dos autos que a apelada possui marca notória, declarada em registro próprio. Frise-se que a proteção às marcas notórias tem amparo legal.

Sobre a matéria, dispõe o art. 125 da Lei 9.279/96: “À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”.

A respeito, ensina Fábio Ulhoa Coelho:

A proteção da marca, portanto, é restrita à classe (ou classes) de produtos ou serviços em que é registrada. (...) A única exceção à regra da especificidade (limitação da tutela à classe) diz respeito à ‘marca de alto renome’, passível de proteção extensiva a todos os ramos de atividade (LPI, art. 125).. Trata-se de uma situação especial, em que se encontram certas marcas, amplamente conhecidas pelos consumidores (...). O titular de marca, registrada numa ou mais classes, pode requerer ao INPI que lhe atribua a qualidade de ‘alto renome’. Neste caso, se a autarquia considerar que a marca é mesmo amplamente conhecida e deferir o pedido, a sua proteção será absoluta. O titular de marca de alto renome registrada pode, assim, impedir sua utilização por qualquer outro empresário, mesmo os dedicados a atividade econômica diversa (*Manual de direito comercial*, Saraiva, 2003, p. 153).

Reconhece-se que as marcas possuem como elemento essencial a “reputação”, ou seja,, elevado conhecimento do público em geral, ao qual se agrega a intensa transmissão de determinados valores, como prestígio, fama, renome, transportados a quaisquer outros produtos, serviços ou atividades assinalados pela mesma marca.

Daí que, no concernente às “marcas notórias”, a proteção legal especial volta-se também a evitar o denominado “risco de associação”, ou seja, a possibilidade de confusão entre produtos, serviços ou quaisquer atividades, mesmo que absolutamente dessemelhantes.

Acrescenta-se que o deferimento de tal registro, como assinala Fábio Ulhoa Coelho, consiste em “ato discricionário do INPI, insuscetível de revisão pelo Poder Judiciário, senão quanto aos seus aspectos formais, em vista da tripartição constitucional dos Poderes do Estado” (ob. cit., p. 91).

Portanto, não há dúvida de que a marca registrada pela autora, por ser notória, ou, como passou a ser denominada no atual Código de Propriedade Industrial, “marca de alto renome”, goza de proteção em qualquer atividade e não

apenas quanto ao comércio ou indústria de seu titular.

Lucas Rocha Furtado, comentando o atual Código de Propriedade Industrial, após tecer anotações à marca notória, afirma que o efeito atrativo ao consumidor se dá pelo prestígio da marca. Diz ele:

A tendência à diversificação revelada pelos complexos industriais, aliada às novas técnicas de comercialização, implicou nova concepção do próprio conceito de especialidade. Empresas que tradicionalmente atuavam em apenas um ramo de atividade, em face de novas estratégias mercadológicas, passaram a diversificar suas atividades, atuando em vários ramos de produtos ou serviços. Essa nova situação exigiu um alargamento da proteção de certas marcas excepcionalmente notórias, que passaram a requerer um âmbito de proteção além da classe onde estavam registradas, em confronto, portanto, com o princípio da especialidade. Essas marcas necessitam de proteção não apenas contra o uso em produtos similares, mas, igualmente, em produtos diferentes. O Código de Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71), em seu art. 67, utilizava a expressão 'marca notória' para designar a categoria de signos cuja proteção se estendia a todos os segmentos do mercado. A Lei nº 9.279/96 mantém o mesmo tipo de proteção. Porém, como surge em nosso direito positivo pátrio uma outra espécie de marca, internacionalmente denominada de 'marca notoriamente conhecida', a fim de evitar confusão entre esta última e a denominada pelo Código de Propriedade Industrial de 'marca notória', a Lei nº 9.279/96, em seu art. 125, mantém essa mesma forma de proteção; adota-se, apenas, nova terminologia para designá-las. Passam as 'marcas notórias' a ser denominadas 'marcas de alto renome'. Em função dessa diversidade de fatores, necessários à concessão a uma marca de proteção a todas as classes, poderia haver uma série de divergências ou de dificuldades por ocasião de sua aplicação em casos concretos. O critério decisivo, porém, que certifica a notoriedade da marca e que justifica sua proteção como marca de alto renome deve ser o efeito de atração que ela deve ser capaz de exercer sobre o público em geral. Indiscutivelmente, a marca 'Coca-Cola' tomou-se conhecida como identificadora de refrigerantes. No entanto, caso seja fabricada uma camiseta identificada por essa mesma palavra, o consumidor irá adquirir o pro-

duto (camiseta) acreditando ser ela fabricada pela mesma empresa que produz o refrigerante. O fato concreto é que a boa reputação e o prestígio da "marca notória" estarão sempre presentes, para exercer efeito atrativo nos consumidores de todo e qualquer produto ou serviço (*Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro*. Ed. Brasília Jurídica, 1996, p. 129).

Também nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Direito Comercial. Código de Propriedade Industrial. Marca notória. Registro. Princípio da especificidade. Exceção. Marca 'Caracu'. Lei 5.772/71, art. 67. Lei 9.279/96, art. 125. Recurso provido. - I - O direito marcário brasileiro vincula-se ao princípio da especificidade, segundo o qual a marca produz efeitos somente em relação a produtos ou serviços da respectiva classe de registro. Entretanto, a própria lei de regência traz exceção à regra, disciplinando que a marca notória, declarada em registro próprio, goza de proteção em todas as classes. - II - A proteção legal tem por escopo resguardar o consumidor adquirente do produto, crédulo da procedência comum dos bens, sobretudo em razão do grande potencial econômico das empresas que detêm a titularidade da marca notória (REsp 50.609-MG, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. em 06.05.1997).

In casu, os documentos que instruem o processo são fortes indicativos da grande difusão da marca da parte autora, inclusive em outros países, devendo mesmo ser vedada a utilização de uma marca que apresenta grande semelhança com a marca "Bombriil".

Destaca-se que o direito da apelada de impor respeito à sua marca em todas as classes, há de refletir, também, no que concerne ao nome comercial, pelo que injustificada a pretensão da apelante principal de manutenção de seu nome empresarial.

Tal medida se mostra necessária notadamente porque a utilização da razão social, seja através de documentos, seja através de notas fiscais, vem a colidir com o propósito de evitar-se o uso indiscriminado da marca notória e de alto renome de que é titular a apelada.

Nesses termos, nego provimento à apelação principal.

Da apelação adesiva.

A apelante adesiva pleiteia sejam incluídos na condenação os danos de ordem moral e os lucros cessantes.

Em que pese o desconforto que o evento possa ter causado à requerente, além de não vislumbrar a alegada dor experimentada por ela a autorizar uma indenização por dano moral, também não se constata tenha a apelada adesiva agido com dolo, a justificar a reparação pecuniária.

Sobre a indenização devida ao titular do direito de propriedade industrial, restou claramente consignado na Lei 9.279/96:

Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.

Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direito de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Como se vê, não há dúvida de que o prejudicado tem o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de uma forma bem abrangente de “todos os prejuízos causados

por atos de violação de direito de propriedade industrial e atos de concorrência desleal”.

Também não se pode olvidar que a simples e objetiva violação de marca, por si só, constitui crime e *ipso facto* punível por lei, sendo que a utilização por parte do concorrente de marca igual ou semelhante provoca danos de toda a sorte.

Mas, ainda que o fato atribuído ao réu seja capaz de produzir dano, na hipótese presente, tenho para mim que as perdas e os danos alegados não restaram provados na sua efetividade.

Primeiramente, entendo que, para que ocorra o direito aos lucros cessantes, a título de perdas e danos, é necessária a comprovação de algo a ganhar, uma vez que só se perde o que se deixa de ganhar.

No entender de Fischer:

Não basta, pois, a simples possibilidade de realização do lucro, mas também não é indispensável a absoluta certeza de que este se teria verificado sem a interferência do evento danoso. O que deve existir é uma probabilidade objetiva que resulte do curso normal das coisas, e das circunstâncias especiais do caso concreto (*A reparação dos danos no direito civil*, p. 48).

Ademais, não se vislumbram quaisquer vantagens, ganhos ou proveitos que o titular do direito de propriedade industrial teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, tampouco que a utilização, pela apelada adesiva, da expressão “Bombil” tenha abalado a imagem da “Bombril”, com reflexos na própria empresa, visto que, na hipótese presente, nem sequer se trata de concorrência desleal.

Assim, não configurada, na situação dos autos, qualquer perda sofrida pela apelante adesiva em seu patrimônio ou quaisquer lucros de que tenha sido privada, a indenização pleiteada não é mesmo devida.

O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou a respeito:

Marca. Utilização. Dano. Código Civil, artigo 159. - Para se reconhecer o direito a indenização, necessário indique a inicial em que consistiram os prejuízos e que do processo de conhecimento resulte que efetivamente se verificaram. Isso pode evidenciar-se, tendo em vista o que comumente acontece, daí se retirando as possíveis inferências. Inviável é prescindir-se do dano ou proferir-se sentença condicional que determine a reparação de danos caso, em liquidação, se apure que ocorreram (REsp nº 115088/RJ, Rel. Min. Eduardo Ribeiro).

Propriedade industrial. Marca (logotipo ou símbolo). Uso (indevido). Prejuízo (inexistência). Indenização. - 1. Pelo uso de marca comercial, logotipo ou símbolo (Súmula 143), admitem-se perdas e danos, que, no entanto, pressupõem a existência de prejuízo. - 2. O prejuízo, tratando-se de fato constitutivo do direito do autor, há de ser comprovado no curso da ação. - 3. Se se entendeu, na origem, que se não fez a prova ('não veio aos autos a prova do efetivo dano material ou moral', do acórdão recorrido), a pretensão recursal esbarra na Súmula 7, a teor da qual 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial' (ver AgRg 76.295, DJ de 23.10.95). - 4. Inocorrência de afronta ao art. 59 da Lei nº 5.772/71. Recurso especial não conhecido (REsp 221861 /RJ, Rel. Min. Nilson Naves).

Também que tange ao dano moral alegado, não procede o almejado ressarcimento

diante da ausência de mínima comprovação de efetiva lesão moral para a apelante adesiva.

De fato, no presente caso, não há qualquer prova dos danos que a apelante adesiva diz ter sofrido, lembrando que o ônus probatório era todo dela, a teor do art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, mostra-se indubitoso que incumbia à autora comprovar, de forma convincente, o fato constitutivo do seu direito quanto aos lucros cessantes ou prejuízo moral, não logrando, contudo, êxito nesse empreendimento.

Com tais fundamentos, nego provimento às apelações, mantendo a r. sentença hostilizada por seus doutos e jurídicos fundamentos.

Custas recursais, pelas apelantes, na proporção dos recursos interpostos.

Votaram de acordo com o Relator os Desembargadores *Hilda Teixeira da Costa* e *Renato Martins Jacob*.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES.

-:-:-