

ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 4 de outubro de 2007. - Márcia De Paoli Balbino - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.^ª MÁRCIA DE PAOLI BALBINO - Lojas Rede Comercial Ltda. ajuizou ação cominatória c/c reparação de danos contra Rede Amor Comércio e Perfumaria Ltda., sustentando, em síntese: que tem como atividade principal o comércio varejista de perfumaria, sendo detentora da marca registrada “Lojas Rede” e, como atividade secundária, da franquia da marca “Lojas Rede”; que a ré recentemente foi constituída e passou a utilizar-se dos mesmos conceitos, moldes, atividade e uso da palavra “Rede” para conquistar os clientes da “Lojas Rede” conquistados com muito esforço e com propaganda onerosa; que a logomarca e o *layout* usados pela ré, propositadamente, têm as mesmas características dos utilizados pela “Lojas Rede”, tais como, fonte, cores, vocábulo “Rede” frase “perfumaria e beleza” e forma geométrica; que possui uma revista quinzenal de ofertas de 16 páginas com altíssimo custo mensal, não sendo justo que a ré indevidamente se aproveite deste *marketing*; que a ré também copiou os formulários da “Lojas Rede”, inclusive o cadastro de clientes, com o campo “loja”, mesmo tendo somente uma; que também copiou as sacolas utilizadas pela “Lojas Rede”; que, por ocasião do anúncio televisionado da ré, as filiais da “Lojas Rede” foram procuradas pelos clientes que queriam os produtos divulgados pela ré/concorrente com preços até abaixo do custo; que a concorrência desleal e o uso indevido de marca registrada é crime; que foi procurada por representante da Credicard, oferecendo a colocação de um *stand* de vendas na unidade Amazonas, local onde funciona a loja da ré, o que revela a concorrência desleal da ré; que a ré pratica preços abaixo do custo; que paga mensalmente em torno de R\$ 350.000,00 dentre todas as unidades, não sendo justa a concorrência desleal da ré; que possui sete lojas na grande BH, todas de acordo com o Código de Posturas, e a única loja da ré tem uma fachada fora dos padrões do Código; que teve que dar satisfações a seus fornecedores, explicando não se tratar da mesma empresa, já que a ré iniciou suas atividades com dezenas de títulos já protestados na praça. Pede antecipação de tutela para que a ré seja compelida a retirar a palavra “Rede” das sacolas fornecidas aos clientes e dos uniformes dos funcionários; para que remova todos os painéis, *outdoors*, placas e demais materiais publicitários, internos e externos, onde conste a palavra “Rede”; para que retire a palavra “Rede” dos anúncios em rádio, jornais, revistas e televisão; para que remova, inutilize ou substitua a palavra “Rede” de todos os seus papéis e documentos fornecidos aos seus clientes e para que retire de seu nome comercial a palavra “Rede”, já há muito componente do nome comercial dela, autora, que

Ação cominatória - Reparação de danos - Cumulação - Marca de comércio - Uso indevido - Configuração - Perdas e danos - Caracterização - Indenização

Ementa: Civil. Apelação. Ação cominatória c/c reparação de danos. Uso indevido de marca. Configuração. Abstenção do uso indevido. Cabimento. Perdas e danos. Configuração. Indenização. Pedido procedente. Reforma da sentença. Recurso conhecido e provido.

- O art. 129 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, estabelece que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, sendo garantido ao titular o seu uso exclusivo, em todo o território nacional.

- Deve ser impedido o registro e vedada a utilização de uma marca que apresenta grande semelhança com uma outra já registrada, ainda mais quando ambas se referem a produtos de um mesmo segmento mercadológico.

- Aquele que se utilizou indevidamente da marca registrada de outrem deve indenizá-lo pelas perdas e danos originados desse ato ilícito.

Recurso conhecido e provido.

Apelação Cível nº 1.0024.05.847777-9/004 - Co-marca de Belo Horizonte - Apelante: Lojas Rede Comercial Ltda. - Apelado: Rede Amor Comércio e Perfumaria Ltda. - Relatora: DES.^ª MÁRCIA DE PAOLI BALBINO

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da

goza de proteção, tendo registrado na Junta Comercial. Alternativamente, ainda em antecipação de tutela, pediu que a ré seja compelida a trocar as cores utilizadas em seus materiais. Requereu, ao final, a condenação da ré a abster-se de praticar os atos detalhados, sob pena de multa, bem como o pagamento de perdas e danos a serem apurados em liquidação. Apresentou documentos e provas do que sustentou haver semelhanças.

O MM. Juiz indeferiu a antecipação de tutela pedida pela autora (f. 74). Contra tal decisão, a autora interpôs agravo de instrumento (f. 81/92), no qual foi concedido efeito suspensivo ativo (f. 75/78).

Contra a decisão que concedeu efeito suspensivo, a ré aviou agravo regimental, cujo provimento foi negado, conforme cópia do acórdão de f. 443/449. Interpôs também recurso especial, que não foi admitido (f. 451/454), restando mantida a liminar deferida neste Tribunal.

A ré contestou (f. 100/111), argüindo preliminar de ilegitimidade ativa das conveniadas da autora, Hiper Carijós, Hiper Tamoios e Hiper Pampulha, ao argumento de que elas não estão representadas por procurador na presente lide. No mérito, requereu a improcedência do pedido inicial, alegando, em suma: que não possui marca tão similar à da ré, como mostra o laudo mercadológico particular que apresenta com a defesa (f. 118/136); que a palavra “Rede” não constitui nome restrito, mas genérico e de domínio público; que os termos genéricos não são registráveis como marca; que possui uma gama maior de atividades na área de estética que da autora, que somente vende produtos de beleza; que a terminologia “Rede” é comum no comércio de forma geral; que em nenhum momento foi utilizada a marca registrada pela autora ‘Lojas Rede’; que seu slogan, “Encontro com a Beleza”, é diverso do utilizado pela autora, qual seja, “Perfumaria e Beleza”; que, sendo as duas empresas da área de cosmético e estética, não há plágio na utilização da palavra “beleza” no slogan; que também não há exclusividade na utilização das cores vermelho e amarelo; que utiliza o vermelho porque remete ao coração e ao amor, esta última diretamente ligada ao seu nome; que não utiliza a cor amarela, mas o dourado escuro; que tais cores são próprias do produto; que as logomarcas de ambas as empresas não se confundem, nem os materiais publicitários nem as sacolas; que não cabe à autora concluir se sua fachada está ou não de acordo com o Código de Posturas da cidade; que eventuais protestos são registrados no CNPJ das empresas, e não no nome fantasia; que o capital social da autora, de apenas R\$ 6.000,00, não condiz com seu “império comercial”; que já o capital social dela, ré, é de R\$ 600.000,00; que não pratica preços predatórios e não há prova disso nos autos; que a ação apenas demonstra que a autora não aceita a concorrência com uma loja mais completa.

Em sua impugnação à defesa (f. 271/288), a autora argüiu intempestividade da contestação da ré e refutou os argumentos por ela trazidos. Apresentou laudo mercadológico particular (f. 289/310).

Às f. 333/337, a ré pediu que a autora fosse condenada por litigância de má-fé por induzir o julgador, com contagem equivocada do prazo de defesa, a concluir pela revelia. Apresentou laudo mercadológico contestatório ao exibido pela autora (f. 348/377).

Intimadas as partes para especificação de provas (f. 383), a autora pediu prova testemunhal e depoimento pessoal do representante da ré (f. 384). A ré requereu provas pericial, testemunhal e depoimento pessoal do representante da autora (f. 385) e, posteriormente, desistiu da prova pericial (f. 391).

Em audiência (f. 395/397), o MM. Juiz fixou os pontos controvertidos, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa das conveniadas, argüida pela ré, porque as mesmas não compõem o pólo ativo da ação, rejeitou a preliminar de intempestividade da defesa argüida pela autora e deferiu a prova oral pedida pelas partes. As testemunhas foram ouvidas, conforme f. 418/424.

Na sentença (f. 460/469), o MM. Juiz, após concluir que o vocábulo “Rede” não é monopólio de ninguém, que a ré nunca se utilizou somente da palavra “Rede”, mas sempre do nome “Rede Amor”, que não se constata imitação da logomarca e da publicidade, que as cores amarela e vermelha também não são de exclusividade da autora, que a palavra “beleza” é utilizada em ambos os *slogans* em decorrência da atividade comum entre as partes, que não há prova da intenção de desvio de clientes pela ré, que a prática de preços menores é estratégia de mercado, que não há prova de que as marcas confundiam os clientes, julgou improcedente o pedido inicial.

Constou do dispositivo da sentença (f. 469):

Ex positis, tudo bem visto e examinado, diante do que o direito dispõe, pelo livre convencimento formado dos elementos de fatos provados e com fulcro no poder de apreciação de provas e por tudo o mais que dos autos consta, julgo a resolução do mérito, para reconhecer a total improcedência dos pedidos formulados na presente ação cominatória de obrigação de fazer c/c indenização, aforada por Lojas Rede Comercial Ltda. em face de Rede Amor Comércio e Perfumaria Ltda, ambas alhures qualificadas e representadas, e, em consequência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais, taxa, despesas e emolumentos, bem como dos honorários advocatícios, que, na forma do art. 20, § 4º, do CPC, arbitro em R\$ 1.500,00, os quais deverão ser corrigidos monetariamente desde o ajuizamento da ação em obediência à Súmula 14 do STJ e à Lei 6.899/81, acrescidos de juros de 1% ao mês nos termos dos arts. 405 e 406 do CC, c/c art. 161 do CTN.

Após o trânsito em julgado, o nobre patrono da ré (credor), poderá prosseguir a execução nos próprios autos, nos termos dos arts. 475, 'b'; 475, §1º; 475, 'i' e seguintes, do CPC, combinados ainda com Provimento 161/2006 da CGJ-MG e, ainda, com os arts. 23 e 24 da Lei 8.906/94.

A autora aviou embargos de declaração (f. 470/472), apontando omissão na sentença. A ré pediu a condenação da autora por litigância de má-fé alegando inexistir omissão na sentença (f. 474/476). Os embargos de declaração da autora foram rejeitados (f. 477/479).

A autora recorreu (f. 482/492), pedindo a reforma da sentença. Para tanto, ratificou as teses esposadas na inicial, de uso abusivo de marca registrada, de concorrência desleal e de confusão na clientela.

A ré apresentou contra-razões (f. 495/498), requerendo o improvimento do apelo da autora, alegando ser o recurso meramente protelatório.

É o relatório.

Juízo de admissibilidade.

Conheço do recurso da autora porque tempestivo, próprio e por ter contado com preparo regular (f. 493).

Preliminar.

Não foram argüidas preliminares no presente recurso.

Mérito.

A autora recorreu da sentença na qual o MM. Juiz julgou improcedente seu pedido de abstenção de uso da marca "Rede" pela ré e de condenação da mesma a pagar indenização por perdas e danos pelo uso indevido da marca.

O MM. Juiz entendeu que os pedidos eram improcedentes.

A apelante sustenta que a ré usa indevidamente sua marca "Rede", devidamente registrada, inclusive em seu nome comercial, com objetivo de angariar clientes das Lojas Rede para a Rede Amor, através da confusão criada com o uso de logomarca, materiais de publicidade e formulários internos e externos imitados, com mesma formatação, cores e vocábulos.

Examinando tudo o que dos autos consta, tenho que assiste razão à apelante. Vejamos.

A apelante, criada em 1999 com o nome fantasia de Lojas Rede - Perfumaria e Beleza, atua na região metropolitana de Belo Horizonte e tem como objeto social a

compra e venda de gêneros alimentícios e utilidades domésticas e portáteis, perfumaria e congêneres, produtos de tocador e congêneres, produtos farmacêuticos, medicamentos, sais de manipulação de fórmulas magistrais; e, além do objeto fim, poderá: franquear a marca Lojas Rede para outra(s) empresa(s) do mesmo ramo comercial, ou de outro, se assim lhe convier, mediante convênio ou contrato de franquia (f. 17/18).

Já a apelada, criada em 2005 com o nome fantasia de Rede Amor - Encontro com a Beleza, atua na cidade de Belo Horizonte e tem como objeto social

a comercialização, distribuição, importação e exportação no atacado e varejo de móveis, máquinas, utensílios e todos equipamentos pertinentes a serviços de tratamento de beleza, salão de beleza e higiene pessoal, produtos alimentícios e congêneres, enlatados, bebidas, material de higiene e limpeza, produtos de artesanato, artigos para festas, utensílios domésticos, perfumaria, materiais afins e artigos de conveniência em geral, assim como prestação de serviços de tratamento de beleza e atividades de serviços pessoais, relacionados ao salão de beleza em geral (f. 65).

Portanto, tanto a apelante quanto a apelada exercem atividades no ramo de venda de produtos de beleza.

Extrai-se dos autos que a recorrente obteve perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, em 14.08.2003, o registro da marca "Lojas Rede - Perfumaria e Beleza", conforme faz prova o documento de f. 50, tornando-se, por conseqüência, única proprietária e exclusiva usuária da aludida marca. No registro de f. 50 há restrição expressa quanto ao uso da palavra "Lojas" e da expressão "Perfumaria e Beleza", das quais a apelante não tem exclusividade, mas estas não são objeto da presente lide.

Anote-se, ainda, que a autora é registrada na Junta Comercial de Minas Gerais com o nome comercial de Lojas Rede - Comercial Ltda. (f. 17), desde 14.04.1999.

O registro da ré na Junta Comercial de Minas Gerais, com o nome de Rede Amor Comércio e Perfumaria Ltda., é de 15.06.2005 (f. 65/68).

A marca é tratada pela doutrina da seguinte maneira:

Generalizando, marca é um sinal que permite distinguir produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais de outros do mesmo gênero, de mesma atividade, semelhantes ou afins, de origem diversa. É para o seu titular o meio eficaz para a constituição de uma clientela. Para o consumidor representa a orientação para a compra de um bem, levando em conta fatores de proveniência ou notórias condições de boa qualidade e desempenho.

Além disso, a marca atua como veículo de divulgação, formando nas pessoas o hábito de consumir um determinado bem material, induzindo preferências através do estímulo ocasionado por uma denominação, palavra, emblema, figura, símbolo ou sinal distintivo. É, efetivamente, o agente individualizador de um produto, de uma mercadoria ou de um serviço, proporcionando à clientela uma garantia de identificação do produto ou serviço de sua preferência (DI BIASI, Gabriel; GARCIA, Mario Soerensen; MENDES, Paulo Parente M. *A propriedade industrial*, 2002, p. 162).

O direito de marcas está protegido constitucionalmente, através da regra contida no art. 5º, XXIX, da CF, que dispõe:

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 liberdade, 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 Lei 9.279/96 foi editada com o objetivo de regulamentar o dispositivo constitucional supratranscrito e ela prevê o seguinte:

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

(...)

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.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

(...)

Art. 131. A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.

A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo garantido ao titular o seu uso exclusivo, em todo o território nacional, inclusive em seus impressos, papéis e propaganda. Portanto, é ela um bem incorpóreo, que confere ao seu titular o monopólio do seu uso.

Sobre o tema, ensina Maitê Cecília Fabbri Moro em *Direito de marcas*, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2003, p. 62 e 118:

Proteção conferida às marcas.

Um industrial ou comerciante que se utiliza de uma marca para distinguir seus produtos ou um profissional que presta serviços e consegue um certo grau de conhecimento do público quanto ao seu produto ou atuação tem maior interesse em que sua marca não seja confundida com outras semelhantes. Aceita a concorrência, mas não a concorrência desleal. Além disso, ao não permitir produtos ou serviços passíveis de confusão com os seus, o industrial, comerciante ou prestador de serviços, indiretamente beneficia seu consumidor e o público em geral, os quais não terão problemas em identificar o produto de sua preferência.

[...]

A Lei brasileira de Propriedade Industrial, em seus arts. 129 e 130, prevê os direitos dos titulares ou depositantes de marca. No art. 131, o legislador esclarece que a proteção outorgada pela lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular. E, no art. 132, tratam-se os temas que não estão sujeitos à proteção.

O direito sobre a marca, portanto, protege seu titular nos casos previstos na legislação pertinente. Lucas Rocha Furtado lembra que 'o proprietário da marca tem direito exclusivo sobre sua utilização nas classes de produtos e serviços para os quais foi registrada'. Lembra, em outras palavras, que a proteção tem limites. [...]

Uma marca não necessita ser notória para que lhe seja conferida proteção. Qualquer marca que preencha as condições de validade, acima examinadas, deve ser protegida. Logo, aos titulares dos signos que cumpram as condições impostas pela lei garante-se o uso exclusivo no ramo de atividade e sua não-utilização por terceiros de má-fé.

As marcas notórias, por serem mais conhecidas, e, conseqüentemente, mais atraentes ao público consumidor, são mais suscetíveis de serem usurpadas e, por isso, merecem proteção mais ampla. Exigem uma proteção 'especial'. Proteção esta que, no caso brasileiro, fica facilitada, pois se encontram reguladas na Lei de Propriedade Industrial, tanto as marcas notoriamente conhecidas quanto as marcas de alto renome.

Também nesse sentido é a clássica lição de Rubens Requião:

O empresário, sobretudo para o efeito de fixar sua clientela, foi levado a imaginar sinais ou expressões distintivas, para individualizar e caracterizar os produtos resultantes do exercício de sua atividade. Surgem, assim, bens de natureza imaterial, incorpórea, frutos da inteligência e engenho do empresário. O direito não poderia deixar de reconhecer a importância dos mesmos, máxime quando se firmou juridicamente a sua valorização no ambiente da empresa. A livre concorrência, por outro lado, obrigou o empresário a enviar todos os esforços para vencer a batalha da competição, procurando preservar a criação de sua inteligência e proteger os sinais de sua produção ou organização (in *Curso de direito comercial*. 8. ed. Saraiva, 1977, v. 1, p. 98).

Quanto ao nome comercial, o NCC prevê em seu art. 1.166:

Art. 1.166. A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado.

Parágrafo único. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial.

Nos termos da jurisprudência pacífica, o nome comercial registrado no Registro do Comércio goza de proteção legal e não pode ser usurpado.

Nesse sentido:

[...] A proteção de nome comercial enquanto integrante de certa marca encontra previsão como tópico do direito marcário, dentre as vedações ao registro respectivo (arts. 64 e 65, V, da Lei nº 5.772/71) (REsp 658.702/RJ, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Jorge Scartezini, j. em 29.06.2006, DJ em 21.08.2006).

[...] 4. A proteção legal da denominação de sociedades empresárias, consistente na proibição de registro de nomes iguais ou análogos a outros anteriormente inscritos, restringe-se ao território do Estado em que localizada a Junta Comercial encarregada do arquivamento dos atos constitutivos da pessoa jurídica. 5. Não se há falar em extensão da proteção legal conferida às denominações de sociedades empresárias nacionais a todo o território pátrio, com fulcro na Convenção da União de Paris, porquanto, conforme interpretação sistemática, nos moldes da lei nacional, mesmo a tutela do nome comercial estrangeiro somente ocorre em âmbito nacional mediante registro complementar

nas Juntas Comerciais de todos os Estados-membros. 6. A análise da identidade ou semelhança entre duas ou mais denominações integradas por nomes civis (patronímicos) e expressões de fantasia comuns deve considerar a composição total do nome, a fim de averiguar a presença de elementos diferenciais suficientes a torná-lo inconfundível. 7. A proteção de denominação social e nome civil em face do registro posterior de marca idêntica ou semelhante encontra previsão dentre as vedações legais previstas ao registro marcário (art. 65, V e XII, da Lei nº 5.772/71, aplicável, *in casu*). 8. Conquanto objetivando tais proibições a proteção de nomes comerciais ou civis, mencionada tutela encontra-se prevista como tópico da legislação marcária, pelo que o exame de eventual colidência não pode ser dirimido exclusivamente com base no critério da anterioridade, subordinando-se, em atenção à interpretação sistemática, aos preceitos legais condizentes à reprodução ou imitação de marcas, é dizer, aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei nº 5.772/71, consagradores do princípio da especificidade. Precedentes (Edcl nos Edce no AgRg no REsp 653.609/RJ, 4ª Turma/STJ. Rel. Min. Jorge Scartezini, j. em 19.05.2005, DJ de 27.06.2005).

[...] Nos termos da tranqüila jurisprudência da Corte, o nome comercial e a marca devidamente registrada merecem proteção, não sendo permitida a utilização no mercado interno por qualquer outra empresa que não detenha a titularidade. (REsp 537.756/RS, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. em 04.11.2003, DJ de 10.02.2004).

Recurso especial. Nome inapropriável. Expressão de uso comum. Precedentes. 1) A proteção ao uso do nome dispensa, até mesmo o registro, diante da necessidade de preservar a identidade da empresa nas suas relações com a clientela. 2) Mesmo que a expressão seja de uso comum não é possível, se anteriormente identifica determinada empresa, usá-la em outra, sob o argumento de ser inapropriável. 3) Recurso conhecido e provido (REsp 65002/SP, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. em 16.05.2002, DJ de 02.09.2002).

Dessarte, o espírito da lei é o de impedir o registro por outrem e vedar a utilização de um nome comercial ou uma marca que apresente grande semelhança com uma outra já registrada, com a mesma atividade, ainda mais quando ambas se referem a produtos ou serviços de um mesmo segmento mercadológico, evitando-se, assim, prejuízo e confusão para os consumidores, como também a concorrência desleal.

A livre concorrência, de fato, é protegida pelo art. 170, IV, da CF, *in verbis*:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

IV - livre concorrência.

Todavia, essa concorrência não pode afrontar o ordenamento jurídico.

No campo infraconstitucional, quanto à concorrência desleal, vige a Lei nº 9.279, de 1996, que, nos arts. 2º e 195, dispõe:

Art. 2º - A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerando o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico do País, efetua-se mediante:

[...]

V - repressão à concorrência desleal.

[...]

Art. 195 - Comete crime de concorrência desleal quem:

[...]

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe à venda ou tem em estoque produto com essas referências.

Ainda em proteção ao direito alegado pela autora consta da Convenção da União de Paris, endossada pelo Brasil, portanto recepcionada como Dec. nº 1.263, de 1994, no art. 10:

1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.

2) Constitui concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial e comercial.

3) Deverão proibir-se particularmente:

1º Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente.

Pois bem, as peculiaridades do caso em exame encontram previsão na lei, na doutrina e na jurisprudência, cuja solução justa, a meu juízo, é a de procedência dos pedidos. Vejamos.

No presente caso, o MM. Juiz julgou improcedente o pedido, considerando que o INPI não concedeu à recorrente, Lojas Rede - Perfumaria e Beleza, o uso exclusivo da palavra "Rede", sendo que por tal motivo não existiria exclusividade quanto à tal palavra, podendo ser incorporada a uma marca de terceiro, no caso, da apelada, "Rede Amor - Encontro com a Beleza". Entendeu também que a forma dos logotipos e as expressões de ambas as marcas não se assemelham de modo a impedir o uso pela ré.

Certo é que não existe qualquer óbice legal para a utilização isolada por um terceiro das palavras "Rede" e "Beleza", pois ambas são expressões genéricas, não sendo registráveis como marca, ressaltando-se que, com relação à segunda palavra, o INPI declarou expressamente que a recorrente não tinha sobre ela o direito ao uso exclusivo.

Do mesmo modo, a recorrente não poderia impedir que qualquer pessoa viesse a utilizar como marca uma combinação dessas palavras (individualmente consideradas) com outras totalmente diversas das que a autora registrou, criando uma expressão totalmente distinta daquela por ela registrada.

Contudo, a união de ambas as palavras, "Rede" e "Beleza", no nome da apelada "Rede Amor - Encontro

com a Beleza”, faz surgir expressão semelhante à da registrada pela recorrente, “Lojas Rede - Perfumaria e Beleza”, o que, sem dúvida, remete aos produtos e serviços da autora, o que não pode ser aceito, pois viola o art. 124, XIX, da Lei 9.279/96, que prevê:

Art. 124. Não são registráveis como marca:
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.

E, a meu aviso, foi exatamente nessa posição que a recorrida incorreu, restando evidente que o nome e a marca por ela utilizados são praticamente idênticos aos registrados pela apelante na Jucemg e no INPI, lembrando que ambas dizem respeito a um mesmo segmento de mercado, o que com certeza gera confusão para os consumidores e também uma concorrência desleal, como, aliás, revelou a prova testemunhal.

Vale frisar que a diferença existente nos logotipos não é suficiente para distinguir, da forma que se faz necessária, ambas as empresas, visto que, neste caso específico, as palavras possuem uma força de identificação muito intensa, além das figuras, que deixa clara a distinção do ponto comercial das duas empresas, exercendo um papel de maior relevância para a diferenciação e divulgação dos produtos.

A apelante utiliza logomarca em formato predominantemente retangular, de fundo vermelho e letras brancas para as palavras “Lojas Rede”, fundo amarelo e letras vermelhas para a expressão “Perfumaria e Beleza” (f. 41).

Já a apelada utiliza logomarca também em formato retangular, embora com as bordas ovaladas e amareladas e com um coração desenhado ao lado, com fundo vermelho e letras escritas em branco para todo o nome fantasia “Rede Amor - Encontro com a Beleza” (f. 41).

A logomarca da apelada, assim como aquela utilizada pela apelante, “Rede”, têm o mesmo formato de letra e fazem referência a produtos de “Beleza” (f. 41).

Ambas as partes utilizam a logomarca de fundo vermelho nas placas de identificação das lojas, que têm fundo branco (f. 46/47).

Ambas utilizam o vocábulo “Rede” e fazem o comércio de produtos idênticos ou muito semelhantes.

As sacolas plásticas utilizadas para embalagem dos produtos adquiridos pelos consumidores são, de ambas as demandantes, brancas, com a logomarca predominantemente retangular de fundo vermelho e destaques em amarelo, o endereço escrito em vermelho, e com propaganda do nome “Rede”, e relativa aos produtos de “Beleza” (f. 42/43).

Também os formulários internos utilizados por ambas as partes são retangulares, de fundo branco e letras em vermelho, com os mesmos campos a preencher (f. 44/45).

Tais circunstâncias e semelhanças confundem, sim, o consumidor, e fazem com que a ré atinja a clientela da

autora, além de beneficiar-se da propaganda e *marketing* desta, o que caracteriza a concorrência desleal e o uso indevido do nome comercial e da marca.

Essa confusão criada para com os clientes foi informada por testemunhas nos autos:

Testemunha Wanessa Aparecida Araújo dos Santos (f. 418/419): ‘[...]Que já vendeu produto para a autora como representante comercial; [...] que as logomarcas das partes litigantes não eram as mesmas, porém bastante parecidas; [...] que quem vendia os produtos no preço de mercado era a autora e a ré vendia mais barato, mais em conta; [...] que as sacolas usadas pelas partes litigantes eram semelhantes e davam para confundir; que o cabeleireiro da depoente, Humberto, comentou com ela que as Lojas Rede haviam aberto outras lojas, quando a depoente lhe informou que eram nomes parecidos, mas não eram as mesmas lojas; que Humberto lhe disse que adquiriu produtos da ré, achando que eram da autora, e lhe afirmou que havia diferença de preços; que a ré fechou em dezembro; [...] que viu os painéis na loja da ré, com a logomarca Rede Amor, e eram bastante semelhantes aos da autora; que Anísio lhe falou que as Lojas Rede estavam praticamente fechando as portas porque a saúde financeira não estava boa, e a depoente foi apurar e procurou a área de compras da autora e foi informada que houve um engano que não eram as Lojas Rede, e sim a Rede Amor; que o fato de comercializar muita mercadoria com a autora, estes fatos tiveram que ser levados ao conhecimento da diretoria da empresa que ela representa; que houve uma diminuição na venda dos produtos da depoente, e os argumentos são de que a ré estava fazendo 'muito barulho no mercado’.

Testemunha Ênio Ennes (f. 420/421): ‘Que já vendeu produtos para as partes litigantes - produtos de cosméticos; que a ré não funciona mais; que não se sabem os motivos por que a ré fechou as portas; [...] que os painéis das duas lojas são parecidos; [...] que realmente teve casos de confusão de clientes, ao sustentar que 'lá na outra era mais barato’, esta outra era a ré; [...] que o valor do esmalte era de R\$ 1,00 e a Rede Amor comercializava a R\$ 0,60 mais ou menos. [...]’

As testemunhas comprovam, e isso é inconteste, que o consumidor faz claras associações das litigantes, como se uma só fossem. Essa associação se dá pelos elementos visuais já enumerados e pelos elementos psíquicos relacionados com o nome, cores e o mesmo ramo de negócio das partes. Também há confusão de uma empresa por outra, inclusive relacionada à suficiência econômica pelos fornecedores, dada a identidade e a semelhança ostensiva dos elementos já enumerados. Como a ré possui dezenas de protestos, inegável o prejuízo à autora.

Sobre a confusão relevante que pode dar-se entre marcas, ensina, Maitê Cecília Fabbri Moro, em *Direito de marcas*, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 103 e 125:

A confusão é um fenômeno que se passa na mente dos consumidores, por utilização de marca igual em produtos idênticos, por produtores diversos, e que faz com que aqueles não tenham meios para distinguir esses produtos. Também pode ocorrer este fenômeno no caso de marcas de serviços. [...]

O risco da confusão não se dá somente entre produtos semelhantes, podendo ocorrer também entre produtos diferentes. O risco de confusão com relação a produtos diferentes está sendo atualmente denominado risco de associação. Este termo é mais preciso e adequado para o caso de produtos diversos, pois indica a proteção da marca de alto renome na medida exata. Sem essa medida, poder-se-ia acusar a proteção da marca de alto renome de ser uma proteção com vistas ao "monopólio", o qual, segundo nossa Constituição, deve ser reprimido.

O risco de associação passou a ser considerado pela utilização de uma mesma marca por seus próprios titulares, em produtos diferentes, ou, ainda, pelo titular de uma marca famosa cedê-la a terceiro para que este a utilizasse junto com a sua própria marca.

Verificada esta tendência, o público, ao constatar que um produto, totalmente diverso, é assinalado por uma marca famosa, pode associá-lo à empresa proprietária desta, ignorando ser aquele produto de terceiro que não o titular da marca. A associação não é feita pelos produtos, mas pela marca e pelos valores que ela transmite. Portanto, não importa serem produtos diferentes, o que o público espera é que aquele produto, assimilado com a marca por ele conhecida, possua as qualidades, os valores por esta transmitidos.

Fora o uso indevido da marca e do nome "Rede" que integra o nome comercial da autora há muito, com registro na Jucemg e no INPI anterior à constituição da apelada, a ré incorreu, repita-se, em concorrência desleal, desviando clientela e se beneficiando da propaganda da autora, que possuía uma rede de várias lojas, além de fazer concorrência com a venda de produto idêntico a baixo preço e abaixo do custo, como se vê da comparação das notas de vendas de ambas, anexadas à inicial (f. 48/49), e como informaram as testemunhas às f. 418/421.

Apenas a resposta a uma única indagação demonstra a concorrência desleal da ré. Por qual razão a ré, em 2005, também inseriu em seu nome e sua logomarca o vocábulo "Rede", com os mesmos e semelhantes caracteres já enumerados? Beneficiar-se da propaganda e de todo o trabalho já pronto feito pela autora junto aos consumidores desde 1999 e desviar a clientela para si.

Logo, patente o uso indevido do nome ou componente deste e da marca, e a necessidade de provimento do pedido da autora, de abstenção definitiva do uso, pela ré, do vocábulo "Rede" e de todos os caracteres já mencionados, que designam os produtos da autora.

Nesse sentido:

1) 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 (AC 394.458-5, 13ª CCível/TAMG, Rel. Juiz Vieira de Brito, j. em 03.09.2003).

2) A marca devidamente registrada deve ser protegida, não se podendo impedir o detentor do registro de usá-la com exclusividade (REsp 40021/SP, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. em 14.05.2002).

3) [...] Constitui ato ilícito o uso por terceiro de nome ou marca em domínios na internet sem a autorização do proprietário da referida marca que a registrou por primeiro junto ao INPI, por ofensa ao disposto na lei de propriedade industrial (AC 2.0000.00.424.596-1/000, 1ª CCível/TAMG, rel. Juiz Osmando Almeida, j. em 14.09.2004, DJ de 02.10.2004).

4) Ementa: Ação ordinária. Obrigação de não fazer cumulada com indenizatória. Lei 9.279/96. Uso indevido de marca. Danos. Prova. - O art. 129 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, estabelece que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, sendo garantido ao titular o seu uso exclusivo, em todo o território nacional. - Deve ser impedido o registro e vedada a utilização de uma marca que apresenta grande semelhança com uma outra já registrada, ainda mais quando ambas se referem a produtos de um mesmo segmento mercadológico. - Não há que se falar em indenização, quando inexistente prova do dano (AC 2.0000.00.429.892-8/000, 3ª CCível/TAMG, Rel.ª Juíza Albergaria Costa, j. em 19.05.2004, DJ de 10.06.2004).

5) A marca caracteriza-se como bem incorpóreo que constitui o estabelecimento comercial. E seu registro, junto ao INPI, confere-lhe proteção, evitando que outro empresário a utilize, evitando-se, assim, a deslealdade concorrencial. Segundo o princípio da especificidade, a proteção da marca, conferida pelo registro no INPI, restringe-se à classe em que é registrada, com exceção daquelas de alto renome. Utilizada a marca registrada junto ao INPI em feira de produtos e serviços de construção, evidencia-se o prejuízo da construtora titular do registro, em virtude de seus concorrentes, na condição de expositores, promoverem a divulgação de suas atividades às custas da expressão que a identifica. O nome e a marca exercem um importante papel público e privado, visto que, ao mesmo tempo que defendem o consumidor, evitando-se confusão e prejuízo, também auxiliam o seu titular no combate à concorrência desleal, coibindo o aproveitamento indevido da atividade mercantil ou industrial por outrem, ou mesmo da sua imagem (AC 2.0000.00.484.103-4/000, 17ª CCível/TJMG, Rel. Des. Mariné da Cunha, j. em 31.08.2006, DJ de 28.09.2006).

6) Apelação cível - Propriedade industrial - Utilização do mesmo nome comercial - Atividades afins - Prevalência do registro anterior. - É vedada a utilização da mesma denominação social por uma empresa, quando a marca for previamente registrada junto ao INPI por outra empresa. - Não é necessária a identidade de atividades realizadas pelas empresas, bastando apenas a similitude entre essas (AC 468.964-7, 12ª CCível/TJMG, Rel. Des. Domingos Coelho, j. em 22.6.2005).

Ainda quanto ao nome comercial, vale ressaltar que ele goza de proteção e sua violação gera direito de

reparação civil. Isso porque o nome comercial, dentre outros, já que ilimitados, é tido como direito da personalidade aplicável às pessoas jurídicas, tais como honra, reputação, marca e símbolos (direito à identidade da pessoa jurídica), propriedade intelectual, ao segredo e ao sigilo, privacidade, e assim todos que, com o avanço do direito, fizeram-se necessários à proteção dos desdobramentos e desenvolvimento da "vida" das pessoas jurídicas.

Na inicial, além do requerimento de abstenção de uso da marca, a apelante ainda pediu que a apelada fosse condenada a pagar perdas e danos causados pelo uso indevido da marca e pela concorrência desleal.

O Código Civil/2002 determina que tem responsabilidade subjetiva civil de indenizar àquele que sofreu dano material ou moral quem praticar a conduta anti-jurídica ou causar diretamente o prejuízo, conforme art. 186, que dispõe:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Para a configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito, exige-se a presença de três elementos indispensáveis, que, no dizer de Caio Mário da Silva Pereira, constituem-se:

a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta anti-jurídica, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de um dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e, em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta anti-jurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico (in *Instituições de direito civil - Introdução ao direito civil. Teoria geral do direito civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. I, p. 661).

In casu, a conduta anti-jurídica da apelada restou demonstrada através do uso indevido de componente do nome comercial e da marca.

Também o nexo causal entre tal conduta e o dano no caso é patente.

Quanto ao dano decorrente de tal conduta, deve-se ressaltar que a doutrina e a jurisprudência divergem quanto à necessidade de se provar o dano oriundo da violação do direito de marca.

De um lado, defende-se a tese segundo a qual a prova do dano, dado o seu caráter cognitivo, faz-se imprescindível para que se formule juízo condenatório de indenização por perdas e danos, em virtude do uso indevido de nome comercial ou de marca.

Outra corrente, a que me filio, sustenta que o dano decorrente da violação do direito de propriedade indus-

trial é presumível, conforme explica, com clareza, Gama Cerqueira:

A prova dos prejuízos, nas ações de perdas e danos, merece, entretanto, especial referência. Esta prova, geralmente difícil nos casos de violação de direitos relativos à propriedade industrial, é particularmente espinhosa quando se trata de infração de registros de marcas, não podendo os juízes exigilas com muita severidade.

Os delitos de contrafação de marcas registradas lesam forçosamente o patrimônio do seu possuidor, constituindo uma das formas mais perigosas da concorrência desleal, tanto que as leis, em todos os países, destacam-na como delito específico. Frequentemente, porém, verifica-se que, não obstante a contrafação, os lucros do titular da marca não diminuem, mantendo-se no mesmo nível ou na mesma progressão, não sendo raros os casos em que se verifica o aumento. Não se deve concluir, entretanto, só por esse fato, que a contrafação não tenha causado prejuízos, porque estes não se revelam, necessariamente, na diminuição dos lucros ou na sua estabilização em determinado nível. O que o bom senso indica é que o dono da marca realizaria lucros ainda maiores, se não sofresse a concorrência criminosa do contrafator. É preciso ter em vista que, reproduzindo ou imitando a marca legítima, o contrafator, graças à confusão criada para iludir o consumidor, consegue vender os seus produtos, o que leva à presunção de que as vendas por ele realizadas teriam desfalcado o montante das vendas do dono da marca.

[...]

A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente, condenando-se o réu a indenizar os danos emergentes e os lucros cessantes (CC, art. 1.059) que se apurarem na execução. E, não havendo elementos que bastem para se fixar o quantum dos prejuízos sofridos, a indenização deverá ser fixada por meio de arbitramento, de acordo com o art. 1.533 do CC (CERQUEIRA, Gama. *Tratado de propriedade industrial*. v. 2. p. 1.129-1.131. In STJ, REsp 101.059/RJ, Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar).

Nesse sentido:

As perdas e danos, nos casos de uso indevido de marca, decorrem do próprio ato ilícito praticado pela ré (REsp 101.118/PR, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. em 02.03.2000).

Embora entenda que a prova do dano no caso seja presumida, dada a razoabilidade dos dois entendimentos expostos acima, afigura-se necessário analisar as circunstâncias de cada caso específico para se estabelecer a ocorrência ou não do dano, ressaltando-se que, em determinadas situações, é possível atribuir certeza do prejuízo pela simples constatação do fato, ao passo que, em outras, a prova do dano demonstra-se imprescindível para a configuração do dever de indenizar.

No caso dos autos, observa-se que a comercialização, pela apelada, de mesmos produtos de beleza, usando do mesmo nome, na mesma região de atuação

da apelante e com preços mais baixos, permite presumir prejuízos decorrentes da concorrência desleal, tais como a diminuição de vendas e a perda de clientes, além de perda de fornecedores em face dos inúmeros protestos possuídos pela ré, tida como se fosse a autora.

Portanto, tais circunstâncias são uma decorrência da realidade dos autos, não mera abstração, cuja quantificação ora se relega para a fase liquidatória.

Nesse sentido:

1) Ação cominatória c/c indenizatória por lucros cessantes - Comercialização de produtos falsificados - Violação do direito de marca - Caso concreto - Presunção do dano - Culpa - Constatação - Configuração do dever de indenizar - *Quantum debeat* - Prova documental - Produção fora do momento processual adequado - Preclusão - Pedido certo - Ausência de prova do valor dos lucros cessantes cuja indenização se pleiteia - Possibilidade de liquidação por artigos. - Na hipótese de violação de direito de marca, deve-se averiguar as circunstâncias de cada caso específico para se estabelecer a ocorrência ou não do dano, ressaltando-se que, em determinadas situações, é possível atribuir certeza do prejuízo pela simples constatação do fato, ao passo que, em outras, a prova do dano demonstra-se imprescindível para a configuração do dever de indenizar. - A comercialização de produtos falsificados permite presumir diversos prejuízos ao titular da marca, tais como a diminuição da venda dos produtos originais e a atribuição, pelo consumidor, de má-qualidade à marca. - Em se verificando que a venda de baralhos falsificados pela ré (apelada) foi realizada de forma consciente, sem que fossem tomados os cuidados necessários para afastar a violação do direito de marca da autora (apelante), configura-se a culpa daquela quanto aos prejuízos causados a esta pela comercialização de produtos falsificados, surgindo, via de consequência, o dever de indenizar.

(...)

- Conquanto o art. 459, parágrafo único, do CPC determine que, 'quando o autor tiver formulado pedido certo, é vedado ao juiz proferir sentença ilíquida', a sentença deve ser ilíquida se, em face do contexto probatório dos autos, não for possível estabelecer condenação em quantia certa. É que, caso contrário, o julgador ver-se-ia obrigado a, mesmo diante da existência de prova a respeito do direito pretendido, julgar improcedente o pedido, uma vez que não foram fornecidos os elementos necessários à apuração do *quantum debeat* (AC 1.0024.02.683.878-9/001, 13º CCível/TJMG, Rel. Des. Elpídio Donizetti, j. 30.03.2006, DJ de 13.05.2006).

2) Ementa: Civil - Ação ordinária - Uso indevido de marca industrial - Prescrição - Perdas e danos.

(...)

- O art. 209 da Lei nº 9.279/96 assegura a indenização por perdas e danos na hipótese de uso indevido de marca industrial, não havendo que se discutir o tema à luz das normas gerais do Código Civil. O montante reparatório deve ser arbitrado de acordo com o caso concreto, analisada, não só a conduta do ofensor, mas também seu reflexo na continuidade do negócio por este explorado em face do princípio da função social. Preliminar e prejudicial rejeitadas e apelação parcialmente provida (AC 1.0024.02.713.157-2/001, 10º CCível/TJMG, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, j. 29.05.2007, DJ de 15.06.2007).

Portanto, basta diferenciar entre a existência dos danos *an debeat* e a mera aferição de seu valor *quantum debeat*, a qual pode ser apurada na fase de liquidação da sentença condenatória.

Um dos argumentos esposados pelo MM. Juiz sentenciante para afastar o pedido indenizatório foi o de que a indenização não pode ser calculada com base em mera suposição (f. 468/469). Ocorre que, conforme salientado, apenas a comprovação do dano é exigida para que surja o dever de indenizar, devendo ocorrer a aferição dos prejuízos alegados somente para se especificar o valor da condenação.

Em caso como o dos autos, de uso indevido de nome e de marca, entendo que o dano está presumido e foi provado, e a indenização deverá ser calculada na forma da Lei nº 9.276/96, a ser apurada por artigos.

Consta da Lei 9.927/96:

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 direitos 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.

§ 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.

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

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.

Assim, o *quantum debeat* no caso deverá ser apurado em liquidação por artigos, seguida de arbitramento por perícia.

Dispositivo:

Isso posto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a ré a abster-se de usar a palavra "Rede" em sua marca, assim como os elementos copiados da autora em sua logomarca, nome, serviços, produtos, embalagens e documentos, confirmando a liminar deferida em agravo de instrumento, e a pagar indenização por perdas e danos em valor a ser apurado em liquidação por artigos e arbitramento. Condeno a ré a pagar custas e honorários advocatícios, que ora fixo

em 20% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 20, § 3º, do CPC.

Custas recursais, pela apelada.

Votaram de acordo com o Relator os Desembargadores LUCAS PEREIRA e EDUARDO MARINÉ DA CUNHA.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

• • •