



Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
PODER JUDICIÁRIO
SALVADOR
1ª VSJE DE CAUSAS COMUNS (LIBERDADE MATUTINO) - PROJUDI

SÃO MARCELINO, S/N, LAPINHA - SALVADOR
ssa-1vsje-comuns@tjba.jus.br

PROCESSO: 0071508-03.2014.8.05.0001

AUTOR(es):
PAULO EDUARDO MUNIZ BITTENCOURT

RÉU(s):
ANTONIO CARLOS MEIRELES NASCIMENTO

SENTENÇA

Vistos etc.

Não obstante dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da lei 9099/95, passo a um breve relato dos fatos.

Declara o acionante que no ano de 2010 criou uma empresa para a montagem , confecção e manutenção de varais de roupa , tendo inclusive registrado a marca denominada “ varal inteligente” no INPI , além de registrar o domínio virtualmente cujo site é: “www.varalinteligente.com.br”.

Sustenta ainda, que há mais de 4 anos investiu com panfletagem (500 mil) na cidade de Salvador e que adquiriu importante monta de clientela com anúncios em seu site, tendo o maior numero de visitas em todo o país, comercializando seu produto através do referido endereço virtual.

Aduziu que há aproximadamente 6 meses antes da propositura da presente ação, o acionado passou a utilizar a sua marca, indevidamente, (www.varalinteligente.com) e que mesmo após ser contactado pelo acionante, o acionado ignorou o pedido de retirada do site alegando desconhecer as regras do INPI.

Ao final, o acionante requereu, liminarmente, que o acionado retire o site www.varalinteligente.com do meio virtual sob pena de multa diária no valor de R\$100,00 (cem reais), bem como a proibição definitiva da marca “varal inteligente” por qualquer meio e de qualquer forma pelo acionado e o cancelamento do domínio “varalinteligente.com” e a condenação por danos morais no importe de R\$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Liminar deferida evento 23/38.

Houve contestação evento 58, com pedido contraposto alegando litigância de má fé por parte do acionante, requerendo condenação por danos morais e materiais, este último no importe de R\$1.600,00(mil e seiscentos reais).

Passo a decidir

Da análise da documentação juntada pelo acionante no evento 01 ficou comprovado que o mesmo solicitou o registro junto ao INPI em 02.09.2010, tendo sido efetivamente registrado, inclusive constado o email varalinteligente@varalinteligente.com.br no cadastro daquele Órgão, ao passo que o acionado só veio a fazer a **solicitação de registro** em 17/09/2014 (ainda não há o registro) , dois meses após a propositura da presente ação, constando como email: meirelesserviços@gmail.com.

Verifica-se que o acionante além de ter registrado sua marca no INPI, ainda utiliza de maneira nominativa para definir seu email varalinteligente@varalinteligente.com.br.

Além disso, em sua defesa, o próprio acionado admite que a marca é de propriedade do acionante, ainda que justifique, sem qualquer embasamento legal, não merecer proteção, senão vejamos: “Ademais, a marca “varal inteligente” pertencente ao Autor está entre aquelas chamadas “**marcas fracas**”, que possibilitam a convivência com outras marcas, sendo impossível a concessão de exclusividade.”

Verifica-se que o acionante apenas escolheu o provedor diferente para armazenar o seu site, onde o do acionante tem terminação ".com.br" e o do acionado ".com", sendo que ambos possuem a mesma marca "varalinteligente", em desconformidade com a proteção e garantia de todas as legislações pertinentes ao caso.

Somado aos fatos acima, há de se levar em consideração a documentação acostada ao evento 58, onde o acionante fez consulta ao INPI e teve como resposta que a utilização das expressões, individualmente, ou seja, a palavra 'varal' ou a palavra 'inteligente', não podem ser utilizadas, exclusivamente, pelo acionante, porém , é preservado o uso exclusivo da marca **como um todo**, que no caso em questão é a expressão “varal inteligente”.

Ficou evidenciado pela farta documentação acostada aos autos nos eventos 01 e 58, que acionante é proprietário da marca “varal inteligente” e que há uma utilização indevida da marca pertencente a este que goza de proteção constitucional bem como como na legislação pertinente. Vale trazer à baila os dispositivos legais, além de jurisprudências:

Art.5º, XXIX, CF, "a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade de

marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

A Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996, revogadora da Lei 5772/71, que determina, em seu art. 122, que é registrável como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais, hipóteses estas previstas no artigo 124 do mesmo diploma legal.

Assim como o Decreto n. 1355, de 30 de dezembro de 1994, publicado no Diário Oficial da União, em 31 de dezembro de 1994, que promulga a Ata Final que incorpora os Resultados da Rodada do Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, dispõe que:

Seção 2 - Marcas

Art. 15 - Objeto da Proteção

1 - Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. (...)

Art. 16 - Direitos Conferidos

1 - O titular de marca registrada gozará do direito exclusivo de impedir que terceiros, sem seu consentimento, se utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou similares para bens ou serviços que sejam idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está registrada, quando esse uso possa resultar em confusão. No caso de utilização de um sinal idêntico para bens e serviços idênticos presumir-se-á uma possibilidade de confusão. (...)

Assim, verifica-se que a marca, sinal distintivo visualmente perceptível que identifica os produtos ou serviços colocados à disposição do público consumidor, tem fundamental importância para estes entes, servindo para diferenciar um produto ou serviço específico em relação a concorrentes, mediante o desenvolvimento de estratégias de marketing que os ligam a uma identidade visual que será propagandeada.

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

Assim estabelece o art. 129 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 129 - A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo e todo o Território Nacional (...)

"Art. 189 - Comete crime contra registro de marca quem:

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

Pena - Detenção de 03 (três) meses a 01 (um) ano, ou multa.

Art. 195 da Lei nº 9279/96, que dispõe, in verbis: - 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, estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essa referência;

Pena - Detenção de 03 (três) a 01 (um) ano, ou multa;

TJ-PR - Apelação Cível AC 5202708 PR 0520270-8 (TJ-PR)

Data de publicação: 21/10/2008

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO TITULAR DE MARCA REGISTRADA CUMULADA COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS LUCROS CESSANTES. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE MARCA "ROYAL" DE TITULARIDADE DA AUTORA/APELADA MEDIANTE REGULAR REGISTRO JUNTO AO INPI. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DE USO POR PARTE DA RÉ/APELANTE SOB PENA DE MULTA PECUNIÁRIA DIÁRIA. CONDENAÇÃO DA APELANTE AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO OUVIDA DE TESTEMUNHA ARROLADA PELA APELANTE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA O DESLINDE DA CAUSA. SENTENÇA CORRETAMENTE LANÇADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

TJ-SP - Apelação APL 01225322320078260004 SP 0122532-23.2007.8.26.0004 (TJ-SP) Data de publicação: 20/06/2013.

Ementa: Apelação. Ação de Obrigação de fazer. **Uso indevido da marca "El Kabong"** de propriedade da Autora. **Marca registrada.** Apelante que não comprovou estar autorizada a utilizar-se do termo "El Kabong". Consumidor que poderia ser induzido a erro, já que ambas trabalham com produtos alimentícios, da culinária mexicana. Abstenção do **uso** do nome determinada. Pedido de prorrogação do registro **junto ao INPI** demonstrado. Sentença de procedência mantida, com limitação do tempo de incidência da multa cominatória estabelecida (R\$ 1.000,00 por dia em até trinta dias). Recurso não provido, com observação.

No caso em apreço, o acionado está infringindo vários dispositivos legais, pois atuando no mesmo ramo de atividades do acionante, utilizou marca similar, induzindo a erro, dúvida ou confusão à clientela conquistada do acionante, que registrou sua marca no INPI há 4 anos, ao contrário do acionado que tem apenas o pedido de registro, feito há pouco mais de dois meses, somente após a propositura da presente ação, demonstrando flagrante má fé.

Quanto ao pedido de danos morais pelo acionante, acolho por todos os fundamentos acima explicitados bem como ser entendimento pacificado na jurisprudência, senão vejamos:

TJ-SP-Apelção APL 441664520088260000 SP 004416645.2008.8.26.0000

Ementa: APELAÇÃO Ação de indenização Procedência Réu revel **Uso indevido demarca registrada junto ao INPI** e semelhança de domínio na internet Direito disponível Presença de elementos suficientes para convencimento do magistrado Direito de propriedade garantido na CF e Lei de Propriedade Industrial Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do TJSP Decisão que deverá ser mantida Precedentes Recurso Improvido.

TJ-RS - Apelação Cível AC 70038147948 RS (TJ-RS)

Data de publicação: 21/07/2014

Ementa: APELAÇÃO CIVEL. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE **USO INDEVIDO DE MARCA** E NOME COMERCIAL. **MARCA. USO EXCLUSIVO.** NECESSIDADE DE REGISTRO **JUNTO AO INPI.** CONFLITO ENTRE NOME EMPRESARIAL E **MARCA.** ABSTENÇÃO DE **USO DE MARCA.** REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO.

Conclusão

Sendo assim, julgo procedente o pedido do acionante para condenar o acionado à proibição definitiva da marca “varal inteligente” **por qualquer meio e de qualquer forma** (todos os provedores pertinentes, etc) e o cancelamento do domínio “varalinteligente.com” do meio virtual, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de 10% sobre o salário mínimo, bem como confirmo a liminar deferida;

Condeno o acionado a pagar ao acionante o valor de R\$5.000,00 (cinco mil reais). a título de danos morais, considerando os transtornos causados ao autor pelo impacto e consequências do ato ilícito e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com juros moratórios a partir do evento danoso (art. 398 do C.C e súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).

Pela circunstância lógica da procedência da ação, julgo improcedente o pedido contraposto.

Oficie-se o provedor do site “varal inteligente.com” para excluí-lo do meio virtual, sem prejuízos da multa cominatória para o acionado no caso de descumprimento, bem como seja oficiado os provedores pertinentes.

Caso a condenação não seja paga no prazo de 15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, o montante da condenação, será acrescido, ainda, de multa no percentual de dez por cento, nos termos do art. 475-J do CPC.

Sem custas nem honorários nesta fase.

P.R.I.C.

Salvador, 09 de fevereiro de 2015.

IVANILTON SANTOS DA SILVA
Juiz de Direito
Documento Assinado Eletronicamente