USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA

Banco do Conhecimento/ Jurisprudência/ Pesquisa Selecionada/Direito Empresarial

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

0016168-60.2009.8.19.0001 - APELACAO - **1ª Ementa**
DES. FERDINALDO DO NASCIMENTO - Julgamento: 01/02/2011 - DECIMA NONA CAMARA CIVEL
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. Veiculação desautorizada da logomarca da CBF pela CREDICARD. Sentença procedente. Apelo ofertado pela demandada. Modificação parcial do decisum, tão somente para que o dano material seja apurado ponderadamente e proporcional aquilo que a autora efetivamente receberia caso tivesse autorizado tais publicações. Quanto aos demais aspectos da sentença, nada a retocar. Confirmando a tese autoral, verifica-se da narrativa do caso, bem como do amplo acervo probatório produzido nos autos, que não houve autorização expressa, tampouco qualquer licenciamento da marca CBF pelo seu titular em favor da sociedade empresária ré, fato esse que denota locupletamento indevido a ensejar ressarcimento. A denominação e uso dos símbolos e insígnias da CBF são de sua exclusiva propriedade, sendo vedada a sua exploração ou veiculação por terceiros a qualquer título, salvo em caso de prévia e expressa autorização por parte do titular, o que não ocorre na hipótese dos autos. Configuração da responsabilidade subjetiva de que trata o artigo 186 do Código Civil Brasileiro. Danos morais e patrimoniais devidamente configurados, não só pela violação da honra objetiva da pessoa jurídica, mas também pelo prejuízo resultante da não retribuição pecuniária decorrente do uso da marca e imagem da CBF. Todavia, não obstante a presença do dano de ordem material, a sua quantificação deve ser feita com base naquilo que a CBF deixou de lucrar, efetivamente apurado em liquidação. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 01/02/2011

==========

0003778-83.2008.8.19.0004 - APELACAO - 1ª Ementa
DES. ROBERTO DE ABREU E SILVA - Julgamento: 22/10/2010 - NONA CAMARA CIVEL
SOCIEDADE EMPRESARIAL
USO INDEVIDO DA MARCA
DANO MORAL
SOCIEDADE EMPRESARIAL. MARCA. USO INDEVIDO. Verifica-se dos autos que o réu utilizou-se indevidamente da marca do autor, cuja comprovação advém do registro competente no INPI, não havendo nos autos qualquer contrato ou autorização para tanto. Os danos morais são devidos, nos termos de súmula 227 do STJ, que prevê a possibilidade de danos morais para pessoas jurídicas. Tem-se que o réu utilizou-se indevidamente da identidade de outra sociedade empresarial, que firmou sua reputação, crédito e fama junto aos seus consumidores, conquistando sua confiança e preferência, não sendo razoável que o réu abale esta crença sem

qualquer responsabilidade por seu ato ilícito. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Decisão Monocrática: 22/10/2010

==========

0101720-90.2009.8.19.0001 - APELACAO - **1ª Ementa**
DES. CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA - Julgamento: 14/09/2010 - NONA CAMARA CIVEL
DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. USO ALEGADAMENTE INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA NO INPI. PROTEÇÃO RESTRITA À CLASSE DE PRODUTOS PARA A QUAL FOI DEFERIDA. MARCA À QUAL NÃO FOI ATRIBUÍDA A QUALIDADE DE "ALTO RENOME". INAPLICABILIDADE DA PROTEÇÃO À MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA À HIPÓTESE DOS AUTOS. NOTORIEDADE NÃO ALEGADA PELO AUTOR NA INICIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL NÃO CARACTERIZADA.- O registro de marca no INPI depende do preenchimento de três condições cumulativas, quais sejam, a novidade, a não colidência com marca notória e o desimpedimento. - A marca escolhida deve, efetivamente, diferenciar o produto de outros concorrentes, não se exigindo, porém, que esta novidade seja absoluta. Do caráter relativo da novidade decorre um princípio conhecido como princípio da especificidade, que quer dizer que a proteção conferida pelo registro da marca está limitada à classe dos produtos ou serviços a que pertence o objeto do registro. - A despeito de ambas as partes utilizam a expressão tintas e vernizes para denominar a sua obra, a publicação da autora é veiculada sob a forma de revista, com lançamento periódico, ao passo que a publicação da ré foi lançada sob a forma de livro. A forma e periodicidade distintas demonstram tratar-se de produtos que não pertencem à mesma classe.- O requisito da não colidência com marca notória visa conferir proteção especial a marcas já registradas em outros países, não se aplicando à hipótese dos autos, uma vez que apesar de registrada desde 1979, infere-se das alegações da parte autora e das provas constantes dos autos que a utilização da marca "tintas & vernizes" restringiu-se ao território nacional. Há que se observar, outrossim, que tal alegação não foi levantada na inicial, não podendo o autor inovar suas alegações em sede recursal.- Não se pode dizer que a marca mencionada contenha expressão descritiva e de uso comum, porquanto o produto a ser distinguido com tal marca trata-se de uma publicação e não de tintas e de vernizes. O atendimento da terceira condição, do desimpedimento, porém, não basta para acolher a pretensão do autor, se pertencem os produtos do autor e do réu a classes diferentes. - A concorrência desleal se demonstra pela análise dos meios empregados pelo empresário para conquistar clientela. Não sendo condenável o meio empregado por certo empresário para aumentar sua participação no mercado, não se pode falar em concorrência desleal. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 14/09/2010

==========

0148047-93.2009.8.19.0001 - APELACAO - **1ª Ementa**
DES. CELIA MELIGA PESSOA - Julgamento: 22/11/2010 - DECIMA OITAVA CAMARA CIVEL
APELAÇÃO CIVEL. EMPRESARIAL. MARCA REGISTRADA. ABSTENÇÃO DE USO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS RAMOS DE ATUAÇÃO. CONFUSÃO E CONCORRÊNCIA DESLEAL, NÃO CARACTERIZADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Ação de abstenção de uso de marca empresarial cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. Confusão e concorrência desleal, não caracterizadas. Substanciais diferenças entre o registro procedido pela

marca "AMAZONAS", de característica nominativa, e o registro da marca "AMAZONLIFE", de característica mista, composta por fonética e logotipos suficientemente capazes de afastar qualquer tipo de confusão aos consumidores. Prefixo de uso comum, não havendo qualquer óbice na utilização do radical "amazon" por outras empresas do mesmo ramo. Ademais, embora pertencentes à mesma classe (25), não há identidade em relação ao ramo de atividade em que atuam, haja vista que a apelante tem seu comércio voltado à venda de solados para calçados para indústrias do ramo, enquanto a apelada comercializa peças de vestuário e acessórios de moda para consumidores finais. Sentença que se mantém, em todos os seus termos.Recurso que está em confronto com jurisprudência do STJ. Incidência do disposto no art.557, caput, do CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

Decisão Monocrática: 22/11/2010

==========

0074810-60.2008.8.19.0001 (2009.001.42808) - APELACAO - **1ª Ementa**
DES. ROBERTO DE ALMEIDA RIBEIRO - Julgamento: 24/11/2009 - OITAVA CAMARA CIVEL

PROPRIEDADE INDUSTRIAL
MARCA DE COMERCIO
SEMELHANCA CAPAZ DE GERAR CONFUSAO
DIREITO A EXCLUSIVIDADE
CONCORRENCIA DESLEAL
INDENIZACAO POR DANOS MORAIS
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, Nº 9.279/96. FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO REALIZADA PELA RÉ DE PRODUTOS EM EMBALAGENS QUE IMITAM OS DA LINHA AVITRIN FABRICADOS PELA AUTORA. COMPARANDO AS EMBALAGENS LADO A LADO PODE SE CONSTATAR, SEM QUALQUER DIFICULDADE A SIMILITUDE ENTRE ELAS, SENDO CERTO QUE OS PRODUTOS DA RÉ SÃO DESTINADOS A CONCORRER DIRETAMENTE COM OS DA AUTORA, POSSUINDO AMBAS O MESMO PÚBLICO ALVO. INCONTROVERSO NOS AUTOS, QUE A AUTORA ALÉM DE SER TITULAR DA MARCA, A UTILIZA ATÉ A PRESENTE DATA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO ENTRE ELAS EM RAZÃO DA SEMELHANÇA DAS EMBALAGENS PODENDO INDUZIR O CONSUMIDOR EM ERRO. ARTIGO 5º, XXIX, DA CRFB/88 E 124, XIX, DA LEI Nº 9.279/96. MANTIDA A SENTENÇA. IMPROVIDO O RECURSO.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 24/11/2009

==========

0000020-06.2007.8.19.0207 (2009.001.20666) - APELACAO - **1ª Ementa**
DES. CRISTINA TEREZA GAULIA - Julgamento: 16/06/2009 - QUINTA CAMARA CIVEL
APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE FRANQUIA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA MARCA PELO FRANQUEADO APÓS A RESCISÃO CONTRATUAL. - VIOLAÇÃO DO CONTRATO ESTABELECIMENTO NO MESMO RAMO DO FRANQUEADOR PROIBIÇÃO CONTRATUAL - BOA-FÉ OBJETIVA CONCORRÊNCIA DESLEAL - DANOS MORAIS - LUCROS CESSANTES - PARALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EX FRANQUEADA. Apelante franqueador que se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais sob a alegação de que os franqueados teriam mantido estabelecimento concorrente atuando no mesmo segmento empresarial do franqueador, bem como estariam vendendo

produtos padronizados e identificados por sua marca mesmo após a rescisão contratual por inadimplência no pagamento dos royalties. Prova dos autos que demonstra claramente que os franqueados mantiveram comércio no mesmo segmento empresarial do franqueador, além de comercialização de produtos com a marca deste, inclusive emitindo notas fiscais com o logotipo identificador da marca do apelante. Lesão a deveres pós-contratuais. Conduta incompatível com a boa-fé objetiva. Inteligência do art. 422 CC. Concorrência desleal que advém da comercialização desautorizada da marca. Inteligência dos inc. IV, V e XI do art. 195 da Lei. 9279/96. Utilização indevida da marca, fora dos padrões determinados pela franqueadora, comercializados em meio a produtos diversos e sob razão social distinta da que identifica o titular da marca. Fatores que caracterizam lesão à imagem empresarial do apelante. Dano moral. Cabimento. Fixação segundo a razoabilidade e proporcionalidade exigidas na hipótese. Lucros cessantes não provados. Paralisação das atividades da ex-franqueada que agrediria a função social da empresa. Recurso a que se dá parcial provimento.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 16/06/2009

==========

2007.001.67259 - APELAÇÃO CÍVEL
DES. MARIA HENRIQUETA LOBO - Julgamento: 11/01/2008 – SÉTIMA CÂMARA CÍVEL
Ação inibitória cumulada com indenização por danos materiais e morais.Propriedade industrial.Exploração comercial indevida de marca registrada.Sentença de procedência parcial. Irresignação do autor pleiteando indenização por danos morais.Rejeição.O uso indevido do símbolo olímpico, por si só, não abala a honra objetiva e o bom nome do Comitê Olímpico Brasileiro perante a opinião pública.Eventual uso indevido de marca enseja reparação na esfera patrimonial. Indemonstrada a prova do dano moral, confirma-se a sentença que julgou improcedente o pedido.Verba honorária.Inteligência do artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil.Montante fixado para os honorários advocatícios que se revela razoável e proporcional.Recurso manifestamente improcedente a que se nega seguimento, com fulcro no artigo 557 do Código de Processo Civil.

Decisão Monocrática: 11/01/2008

==========

2008.002.00846 - AGRAVO DE INSTRUMENTO
DES. EDSON SCISINIO DIAS - Julgamento: 22/01/2008 – DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL
Trata-se de agravo de instrumento ofertado contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, onde foi antecipada parcialmente a tutela da ação declaratória autorizando ao Autor, ora agravado, a utilizar a expressão BIG juntamente com sua marca sob o fundamento de que não traduz violação aos direito marcários da ré, ora agravante. Inicialmente, devido ao tema que se apresenta neste recurso, deve-se esclarecer que é o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.648/70, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio, responsável por registros de marcas, concessão de patentes, averbação de contratos de transferência de tecnologia e de franquia empresarial, e por registros de programas de computador, desenho industrial e indicações geográficas, de acordo com a Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96).Cabendo ainda ressaltar que a Constituição Federal em seu artigo 5º inciso XXIX, consagra a propriedade de marca, direito que foi regulamentado pela LPI - Lei da Propriedade Industrial, nº 9.279/96, bem como, manteve a adoção do sistema atributivo de direito como

formalidade de aquisição da propriedade.Feita esta introdução, passamos a analise dos fatos.O presente recurso pretende ver socorrido a eficácia dos registros, os quais foram concedidos validamente pelo órgão competente para emiti-los, INPI, como resta comprovado pelos documentos de fls. 61 à 63.Como analisado preliminarmente, a forma de aquisição da propriedade industrial adotada pelo Brasil é pelo de registro, ou seja, a proteção legal depende do registro e, antes dele, o possuidor da marca não possui nenhum direito, não podendo se opor ao registro de marca idêntica ou semelhante nem, muito menos, anula-lo, ficando sujeito, ainda, à ação do titular do registro, se continuar a usar a marca. Este é o sistema denominado atributivo.Portanto, diante dos certificados de registro de marca apresentado pelo agravante (fls. 61 À 63) há que se considerar que, o proprietário daquelas marcas, cumpriu com todas as formalidades legais existentes para a obtenção dos mesmos, alem de termos que reconhecer seus efeitos legais, protegidos pela Constituição Federal bem como pela Lei da Propriedade Industrial, uma vez que emitidos pelo Orgão competente para tal.Neste sentido foi decidido o Recurso Especial nº 325.158-SP, onde transcrevo sua ementa:Ação cominatória. INPI. Registro. Nulidade incidental. Marca. Expressão no breaks e sigla UPS. Exclusividade de uso pelo titular do registro.1- Não existe violação do art. 515, § 1º, do Código de Processo Civil quando a questão decidida foi devolvida ao Tribunal.2Estando registrada marca no INPI, não é possível a sua utilização por terceiro antes de desconstituído o respectivo registro via ação própria, ausente no caso dos autos qualquer particularidade capaz de excepcionar essa orientação.3- Recurso especial conhecido e provido.Quanto à regularidade ou não da concessão dos referidos registros, autorizando o uso exclusivo da expressão BIG pelo agravante em seu produto, não cabe a esta Justiça Estadual se manifestar, eis que compete à Justiça Federal a revisão de atos administrativos proferidos pelo INPI.Há que se levar em consideração que o ato administrativo relativo à concessão do registro possui conteúdo decisório, concedido pelo INPI que desempenha atividade típica do Estado, qual seja, a de regular a propriedade industrial em âmbito nacional, sua presença se faz necessária, não só pela segurança jurídica para o detentor da marca regularmente registrada, como também em respeito ao principio do devido processo legal, devendo com isso aplicar-se a Súmula nº 150 do STJ:Sumula 150 do STJ: Compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.O presente recurso é tempestivo, regularmente instruído, obedecendo aos preceitos legais, pelo que merece ser conhecido.Sendo assim, aplico a norma prevista no artigo 557, § 1º A, e dou provimento ao recurso, para cassar a antecipação parcial da tutela, mantendo assim a eficácia dos registros das marcas reclamadas, em sua totalidade, eis que emitidos pelo Órgão competente, INPI, devendo assim prosseguir a ação originária exclusivamente quanto às questões que aqui, nesta Justiça Estadual, compete ser analisadas. Rio de Janeiro, 21 de Janeiro de 2008.Desembargador EDSON SCISINIO DIAS Relator.

Decisão Monocrática: 22/01/2008

==========

2006.001.69224 - APELAÇÃO CÍVEL
DES. BERNARDO MOREIRA GARCEZ NETO - Julgamento: 11/04/2007 -
DÉCIMA CÂMARA CÍVEL
MARCA DE COMÉRCIO - USO INDEVIDO - CONTRATO DE LICENÇA - RESCISÃO CONTRATUAL - LEI N. 9279, DE 1996. Marca comercial. Contrato de licença. Rescisão em razão do uso indevido da marca. Venda de refeições à quilo que enfraquece o nome comercial. Violação de cláusula contratual objeto de notificação. Direito do titular do registro de zelar pela reputação da marca registrada. Incidência dos artigos 130, III, e 139 da Lei Federal 9.279. Desnecessidade de perícia se não

há reconvenção discutindo o valor mercantil da marca. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 11/04/2007

==========

2007.002.02907 - AGRAVO DE INSTRUMENTO
DES. ANTONIO CARLOS AMADO - Julgamento: 07/03/2007 – DÉCIMA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA REFORMAR A DECISÃO QUE ANTECIPOU A TUTELA DE FORMA A APREENDER E PARALISAR A PRODUÇAO DE PRODUTO COMERCIALIZADO EM CONCORRENCIA DESLEAL.Inaplicabilidade do artigo 557, §1º-A do Código de Processo Civil por não haver súmula ou jurisprudência dominante de Tribunal superior.Verossimilhança a justificar a decisão antecipada pela notória semelhança entre as sandálias de forma a causar engano ou equívoco do consumidor que não adquire o produto com observância de eventual marca.Ausência de risco de dano irreparável para a ré, uma vez que improcedente a ação poderá o produto apreendido retornar ao comercio por não ser de fácil perecimento ou deterioração.Dano irreparável para a autora da ação porque, se procedente a demanda, sem a medida antecipatória, será impossível recolher o produto contrafeito nos inúmeros pontos de venda, sendo que o lucro obtido com a concorrência desleal já estará apropriado pelo contrafactor. Provimento do Agravo Interno para prosseguimento do Agravo de Instrumento, indeferindo-se o efeito suspensivo. Maioria.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 07/03/2007

==========

2007.001.45537 - APELAÇÃO CÍVEL
DES. CAETANO FONSECA COSTA - Julgamento: 26/09/2007 – SÉTIMA CÂMARA CÍVEL
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. USO INDEVIDO DE MARCA. PROIBIÇÃO ACERTADA DA UTILIZAÇÃO DA MARCA VIPS TANTO NA RAZÃO SOCIAL DA RÉ COMO NO SITE POR ELA CRIADO NA INTERNET. POSSIBILIDADE CONTUDO DO USO DA MARCA VYSS, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DA AUTORA, ATÉ PORQUE OS MOTÉIS EM DESTAQUE SE ACHAM LOCALIZADOS EM DIFERENTES ESTADOS DA FEDERAÇÃO. A INDENIZAÇÃO PRECISA SER MANTIDA, SERÁ APURADA EM LIQUIDAÇÃO E DE ACORDO COM O CRITÉRIO ESTABELECIDO PELO ART. 210, INCISO III DA LEI Nº 9279/96, OU SEJA, COM BASE NO VALOR QUE TERIA PAGO A RÉ À AUTORA PELA REGULAR UTILIZAÇÃO DA MARCA VIPS. O DANO MORAL NÃO SE ACHA PRESENTE E DEVE SER EXCLUÍDO. DEVE SER RETIRADA A MULTA APLICADA, DE 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DADO À CAUSA. SUCUMBÊNCIA QUE PERMANECE COM A PARTE RÉ. INEXISTÊNCIA DE EXPRESSÕES INJURIOSAS. AUSÊNCIA DE LITÍGIO DE MÁ-FÉ. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 26/09/2007

==========

2007.001.48137 - APELAÇÃO CÍVEL
DES. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO - Julgamento: 25/09/2007 - QUINTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. MARCA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS PELO USO INDEVIDO DE MARCA.O REGISTRO VALIDAMENTE EXPEDIDO PELO INPI ASSEGURA AO TITULAR O USO EXCLUSIVO DA MARCA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, CONFORME DISPÕE O ART. 129 DA LEI 9279/96.CONSAGRADO ENTENDIMENTO DE QUE O VOCÁBULO, OU EXPRESSÃO, QUANDO GENÉRICO, DE USO COMUM, OU VULGAR É INCAPAZ DE CONFERIR EXCLUSIVIDADE. CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 25/09/2007

==========

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria Geral de Gestão do Conhecimento
Departamento de Gestão e Disseminação do Conhecimento

Elaborado pela Equipe do Serviço de Pesquisa Jurídica da Divisão de Gestão de Acervos Jurisprudenciais

Disponibilizado pela Equipe do Serviço de Estruturação do Conhecimento da Divisão de Organização de Acervos do Conhecimento

Data da atualização: 18.03.2011

Para sugestões, elogios e críticas: jurisprudencia@tjrj.jus.br