



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8ª Câmara de Direito Privado

Registro: 2012.0000029946

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 9119795-37.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA sendo apelado DHL WORLDWIDE EXPRESS BRASIL LTDA.

ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAETANO LAGRASTA (Presidente) e LUIZ AMBRA.

São Paulo, 31 de janeiro de 2012.

Fortes Barbosa
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8ª Câmara de Direito Privado

Apelação 9119795-37.2006.8.26.0000

Apelante: Import Express Comercial Importadora Ltda

Apelado: DHL Worldwise Express Brasil Ltda

Voto 1262

EMENTA

Marca – Ação de obrigação de não-fazer – Limitação do direito de exclusividade à classe a que se vincula a marca – Atividades enquadradas em classes diferentes – Improcedência – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença emitida pelo r. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa (Comarca da Capital), que julgou improcedente ação de obrigação de não-fazer e condenou a apelante a suportar os ônus da sucumbência (fls. 276/279).

A apelante argumenta que ter sido deferido o registro da marca "Import Express" e que a utilização de dita marca pela apelada concretiza ato ilícito e caracteriza concorrência desleal, dada a sobreposição de atividades. Invoca os artigos 129 da Lei de Propriedade Industrial e 16 do TRIP'S, frisando que o registro se refere à mesma classe em que a apelada atua. Pede seja reformada a sentença (fls. 289/321).

Em suas contrarrazões, a apelada propugnou seja mantida a sentença atacada (fls. 328/339).

É o relatório.

A apelante anunciou estar a apelada utilizando irregularmente marca de sua titularidade ("Import Express"), violando seus direitos de propriedade industrial.

A sentença recorrida, no entanto, reconheceu que a expressão enfocada é de uso comum, genérica e serve para designar as atividades de importação rápida e courier internacional,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8ª Câmara de Direito Privado

ressalvando a requerida, ora apelada, sua posição, com o uso de sua própria marca ("DHL"). Somou-se que a atividade das partes é distinta, pois, enquanto a apelante é vendedora de varejo de produtos importados, a apelada atua no transporte expresso de encomendas, tudo para dar a ação por improcedente (fls. 277).

O artigo 129, "caput" da Lei 9.279/96 (atual Lei de Propriedade Industrial) confere ao titular de uma marca, a partir do registro validamente expedido, o direito de uso exclusivo em todo território nacional, ficando delimitada tal exclusividade delimitada pela marca à qual se vincula tal espécie de propriedade industrial.

As marcas são sinais identificadores de produtos e serviços, capazes de induzir uma individualização plena, conjugando clientela e potencializando os lucros a serem gerados por uma dada empresa.

Na espécie, é preciso questionar se houve ato ilícito consistente na violação de marca de titularidade da autora-apelante.

De fato, os documentos de fls. 29 e 255/256 demonstram que a apelante é titular da marca "Import Express" (Registro n. 816.684.804), conforme registro deferido no ano de 1993 e prorrogado em 2003, para a antiga Classe 40.15, que se referia aos chamados "serviços auxiliares ao comércio, inclusive à importação e à exportação".

As classes foram objeto de uma reorganização a partir do início da vigência da atual Lei de Propriedade Industrial, em 1997, devendo ser considerada, assim, a nova e vigente classificação.

A apelada atua, conforme a classificação formulada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) nas Classes 39.40 e 39.42, referente à entrega de mercadorias e pacotes, enquanto a atividade da apelante está enquadrada na Classe 39.41, relativa à entrega de mercadorias por catálogo.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8ª Câmara de Direito Privado

Apesar da proximidade, as classes não são as mesmas, o que inviabiliza seja reconhecida a proposta violação aos direitos de propriedade industrial de titularidade da autora-apelante.

Soma-se que a expressão "Import Express" não ostenta um uso tão específico quanto o proposto pela autora-apelante e está sendo utilizada pela ré-apelada em conjunto com sua própria marca, de molde a evitar confusão, não havendo, concretamente, sobreposição de clientela.

Em suma, não houve usurpação da marca de titularidade da autora-apelante.

A improcedência, portanto, merece ser mantida, nada havendo para ser alterado.

Nega-se, por isso, provimento ao apelo.

Fortes Barbosa

Relator