

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º: **0024820-88.2017.8.19.0000**
AGRAVANTE: **BIBI SUCOS BAR LTDA** (AUTOR)
AGRAVADO: **SORVETERIA BIBI EIRELE - ME.** (RÉU)
RELATOR: **Desembargador Fernando Fernandy Fernandes**

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA C/C INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. USO INDEVIDO DE MARCA E EXPRESSÃO REGISTRADA NO INPI. NOME EMPRESARIAL QUE CONFIGURA A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA E ENCONTRA AMPARO NA NORMA CONSTITUCIONAL (ARTIGO 5º, XXIX DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). PROTEÇÃO QUE TEM COMO ESCOPO IMPEDIR A CONCORRÊNCIA DESLEAL E UM POSSÍVEL EMBARAÇO NO PÚBLICO. MARCA QUE CONSTITUI O SINAL DISTINTIVO DO PRODUTO, MERCADORIA OU SERVIÇO, E PERMITE AO CONSUMIDOR A IDENTIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS OFERECIDOS. ARTIGO 122 E 123 DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – LEI Nº 9.279/96. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº **0024820-88.2017.8.19.0000**, em que é agravante **BIBI SUCOS BAR LTDA** e agravado **SORVETERIA BIBI EIRELE - ME.**

Acordam os Desembargadores que integram a 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso para determinar à parte Agravada que se abstenha, no prazo de 07 (sete) dias, de utilizar a marca e a expressão "BIBI", no nome empresarial, título do estabelecimento, nome fantasia, bem como em

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
13ª Câmara Cível



qualquer documento, publicidade, internet (sites, redes sociais) ou qualquer meio que se identifique junto ao público, sob pena de multa diária de R\$ 2,000,00 (dois mil reais) por cada violação comprovadamente ocorrida.

Assim decidem, na conformidade do relatório e voto abaixo colacionados.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por **BIBI SUCOS BAR LTDA** contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Empresarial da Comarca da Capital/RJ, que indeferiu tutela provisória, sob o argumento de que o uso da marca da parte ré estaria sendo discutida no âmbito do INPI.

Aduz a agravante, em síntese, que, a parte autora que seu primeiro pedido de registro da marca "BIBI" foi depositado no dia 9 de janeiro de 2009, e concedido pelo INPI em 15 de março de 2016, dando-lhe a exclusividade de comercializar alimentos e bebidas, de forma exclusiva, em todo o território nacional, sob a marca "BIBI", e o segundo confere a exclusividade para assinalar quaisquer bebidas não alcoólicas, incluindo sucos e bebidas à base de açaí, com a marca "BIBI", tendo recentemente conhecimento de que a parte ré, no mercado alimentício, vêm usando do sinal "BIBI" para assinalar, precisamente, bebidas não alcoólicas.

Requer a tutela de urgência consistente na cessação do uso, pela parte ré, do sinal "AÇAÍ BIBI" e da marca mista com o mesmo nome, ou de qualquer signo que utilize o elemento "BIBI", bem como qualquer signo que se assemelhe às marcas da Agravante, em todo e qualquer lugar do território nacional e por quaisquer meios e formas, incluindo a internet, para tais fins, até que definitivamente julgado o mérito da causa, sob pena de multa diária no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o julgamento da presente demanda.

Manifestação do Agravado no índice 32, no sentido de que as áreas de atuação das partes seriam diferentes e que atuaria no atacado, enquanto o agravante atua no varejo.

É o relatório.

O agravo é tempestivo e estão satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade.

As razões recursais merecem acolhida.



Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
13ª Câmara Cível



Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que o nosso sistema jurídico prevê a livre iniciativa e a livre concorrência (CF, art.1º, inc. IV, e art. 170, inc. IV), eis que benéficas e salutares para estímulo do mercado e desenvolvimento da atividade produtiva.

O que não se admite é a confusão na concorrência, levando o consumidor a adquirir um produto acreditando tratar-se de outro.

A marca é um sinal visualmente perceptível, com uma finalidade industrial própria, de distinguir um produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa, conforme artigos 122 e 123 da Lei de Propriedade Industrial, cuja propriedade e o direito de uso exclusivo em todo o território nacional são adquiridos mediante registro validamente expedido pelo INPI, o que foi provado nos autos. Tal proteção encontra respaldo inicialmente na CF no art. 5º, XXIX.

Cumprido destacar que o agravante é detentor de registro de marca devidamente registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, segundo cópia do registro de fls.61/62 -índice 60, o que lhe confere propriedade sobre a marca nominativa mista “BIBI”, direito este imaterial que lhe confere proteção “erga omnes”, ou seja, direito de uso exclusivo além do poder de impedir que terceiros dela se utilizem indevidamente.

A parte agravante teve seu primeiro pedido de registro da marca "BIBI" depositado no dia 9 de janeiro de 2009, e concedido pelo INPI em 15 de março de 2016, dando-lhe a exclusividade de comercializar alimentos e bebidas, de forma exclusiva, em todo o território nacional, sob a marca "BIBI", e o segundo confere a exclusividade para assinalar quaisquer bebidas não alcoólicas, incluindo sucos e bebidas à base de açai.

A proteção legal à marca e ao nome tem por escopo impedir a concorrência desleal; evitando a possibilidade de confusão passível de acarretar desvio de clientela e locupletamento com o esforço alheio.

Observe que a parte agravada utiliza a mesma fonte, nome e cor da parte agravante, e atua no mesmo ramo empresarial. A alegação de que atuaria no ramo de atacado e a agravante no ramo varejista, não lhe dá o direito de uso de marca e nome empresarial de outrem.



Além disso, a parte agravada em suas razões (índice 32) aduz que atuaria na baixada fluminense, enquanto a agravante atuaria na zona norte, zona sul e leste fluminense, o que, todavia, não retira a proteção deferida ao Agravante.

Visando à efetividade dessa diretriz, ficou consagrado o princípio da especialização ou especificidade, de acordo com o qual, se distintos os ramos de atividade das empresas litigantes de modo a não acarretar confusão ao consumidor que poderia adquirir determinado produto ou serviço pensando ser outro, o que não ocorre nas presente ação, eis que as partes desenvolvem semelhante atividade comercial (comércio de açaí), o que é vedado, conforme se vê do teor de ampla Jurisprudência abaixo colacionada:

“0041310-30.2013.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa

MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES - DECIMA QUINTA CAMARA CIVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA E DETERMINOU QUE O AGRAVANTE SE ABSTIVESSE DE COMERCIALIZAR EM SEU SÍTIO ELETRÔNICO, PRODUTO DESENVOLVIDO PELA AGRAVADA. MATERIAL DIDÁTICO RESULTADO DE CONTRAFAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 59 DESTE TRIBUNAL. DECISÃO QUE NÃO SE MOSTRA TERATOLÓGICA,...(Ver ementa completa) CONTRÁRIA À LEI OU À EVIDENTE PROVA DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, NA FORMA DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.”

“ACÓRDÃO

0236213-96.2012.8.19.0001 – APELACAO

Ementa

CELSO FERREIRA FILHO - DECIMA QUINTA CAMARA CIVEL

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA REGISTRADA. "LAPA MUNDI" PARA DISTINGUIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SEGUNDO APELANTE DOS DEMAIS CONCORRENTES DO RAMO MUSICAL. Uso indevido pelo primeiro apelante na utilização da marca em evento chamado "Rio Marchinhas, Carnaval 2012 - LAPA MUNDI". Reconhecimento do uso da marca pelo réu com a escusa de que não houve intenção de conotação comercial. Sentença de procedência parcial do pedido condenando o réu à...(Ver ementa completa) abstenção do uso da marca, sob pena de multa diária de R\$5.000,00; indenização de danos morais no valor de R\$10.000,00, bem como pelos danos materiais em valor a ser apurado em liquidação de sentença. Recurso de ambas as partes. Alegação de nulidade por "error in procedendo" por abreviação do iter processual que não prospera, pois a questão restringe-se à matéria de direito, uma vez que não houve negativa do fato alegado pelo autor, qual seja, o uso de sua marca registrada. Não havendo matéria controvertida nos autos, e produzida a prova do direito de propriedade do autor, cabe ao magistrado interpretar os fatos e aplicar o direito ao caso concreto. Se não houve má-fé do apelante quando do uso da marca do autor, ao menos, este agiu sem o dever de cuidado ao eleger a composição nominativa, "LAPA MUNDI", como designativa de suas atividades no período carnavalesco do ano de 2012, sem ter tomado as devidas precauções, fato este que, por si só, gerou a responsabilidade de indenização inculpada no artigo 927 do Código Civil. Pleito do segundo apelante, autor da ação para majoração do dano moral que não procede. A sentença mostra-se, pois, incensurável e as razões de decidir nela contidas se incorporam a este voto na forma do permissivo regimental. APELOS DESPROVIDOS."

O mesmo se vê junto ao E. STJ:

Processo REsp 1450143 / RJ
RECURSO ESPECIAL 2013/0362530-9

Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118)

Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA

Data do Julgamento 19/08/2014

Data da Publicação/Fonte DJe 02/09/2014

Ementa CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. REPRODUÇÃO OU IMITAÇÃO DE MARCA ALHEIA. CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Ação de abstenção de uso indevido de marca cumulada com perdas e danos distribuída em 11.06.2007, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 29.04.2014.

2. Cinge-se a controvérsia em definir se houve violação do direito industrial relativo ao registro da marca da Harley-Davidson, em virtude de sua reprodução ou imitação na logomarca do recorrido, e se eventual ilicitude enseja indenização por danos materiais.

3. O art. 124, XIX, da Lei 9.279/96 veda o registro de "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".

4. Para a tutela da marca basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos.

5. Na espécie, é de se reconhecer a aproximação entre os ramos de atuação das partes, pois comercializam e oferecem serviços semelhantes, igualmente voltados ao público apreciador de motocicletas.

6. Diante da reprodução, em parte, da marca Harley-Davidson, resguarda-se à recorrente o direito de fazer cessar o uso indevido da marca contrafeita pelo recorrido.

7. A reprodução ou imitação, não autorizada, no todo ou em parte, de marca alheia atribui ao titular o direito

de receber uma remuneração referente ao período em que a marca contrafeita foi utilizada, proporcionalmente ao grau de semelhança entre as marcas.

8. Recurso especial parcialmente provido.

Assim, merece prosperar o agravo para que seja deferida a tutela provisória no sentido de determinar à agravada a abstenção do uso da marca e mudança do nome empresarial, por coadunar com os princípios do direito marcário e os elementos dos autos.

Por tais fundamentos, conhece-se do presente recurso, para dar-lhe provimento, a fim de determinar à parte Agravada que se abstenha, no prazo de 07 (sete) dias, de utilizar a marca e a expressão "BIBI", no nome empresarial, título do estabelecimento, nome fantasia, bem como em qualquer documento, publicidade, internet (sites, redes sociais) ou qualquer meio que se identifique junto ao público, sob pena de multa diária de R\$ 2,000,00 (dois mil reais) por cada violação comprovadamente ocorrida.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2017.

FERNANDO FERNANDY FERNANDES
DESEMBARGADOR RELATOR