

**QUINTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0012602-04.2012.8.19.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR

AGRAVADA: BIC BRASIL S/A

RELATORA: DES^a. CLAUDIA TELLES

**AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LIMINAR
PREVISTA NA LEI nº 9.279/96
INDEFERIDA. REQUISITOS
ESTABELECIDOS PELO ART. 209, § 1º QUE
SE MOSTRAM PRESENTES. RISCO DE
DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL
REPARAÇÃO QUE SE MOSTRA
EVIDENTE. POSSIBILIDADE DE
ENFRAQUECIMENTO DE SIGNO
DISTINTIVO. CONCORRÊNCIA DESLEAL.
DESVIO DE CLIENTELA. PROVIMENTO
DO RECURSO.**

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº **0012602-04.2012.8.19.0000** em que é agravante **Companhia de Canetas Compactor** e agravada **Bic Brasil S/A**.

Acordam os Desembargadores que compõem a Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, **por unanimidade** de votos, em **dar provimento ao recurso**.

**CLAUDIA TELLES
DESEMBARGADORA RELATORA**



RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que em ação ordinária com pedido liminar específico da Lei nº 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial – cumulada com indenização por perdas e danos, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada com o fito de determinar que a ré cessasse imediatamente as práticas de concorrência desleal e infração de marca.

A agravante afirma que o signo “07” utilizado para identificar o principal produto que fabrica – a caneta “Compactor 07” – foi reproduzido pela agravada nas canetas “BIC CRISTAL FINA” com a mesma estilização apresentada em seu produto, o que traduz evidente intuito de confundir o consumidor e enfraquecer o poder distintivo do signo.

Sustenta que possui pedido de registro da marca “Compactor 07” e que a conduta da agravada representa evidente concorrência desleal, estando presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada.

Postula a antecipação da tutela recursal para que a agravada se abstenha de comercializar a caneta “BIC CRISTAL FINA”, ou qualquer outra caneta, com o signo “07” e promova alterações na embalagem e no material promocional e institucional do referido produto, sem qualquer referência ao elemento “07”, sendo, ao final, confirmada a medida e reformada a decisão agravada.

Às fls. 126/127 foi proferida decisão indeferindo a antecipação da tutela recursal.

Informações do juízo *a quo* às fls. 137/139.

Contrarrazões às fls. 142/174.

É o relatório.



VOTO

Compulsando os autos verifica-se que a recorrente ajuizou ação sob rito ordinário postulando a concessão de liminar, na forma prevista no art. 209, § 1º, da Lei 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial – ao fundamento de que a comercialização da caneta “BIC CRISTAL FINA”, pela agravada, traduz-se em concorrência desleal e infração de marca.

Sustenta que o signo “07” utilizado para identificar o principal produto que fabrica – a caneta “Compactor 07” – foi reproduzido pela agravada nas canetas “BIC CRISTAL FINA” com a mesma estilização, apresentando o número “07” em caracteres azuis sobre um quadrado com um fundo verde.

Afirma que o numeral não traduz qualquer característica do produto, o que denota a intenção da concorrente de “pegar carona” no mercado angariado pela caneta “Compactor 07”, que é o carro-chefe da empresa e conta com inegável reconhecimento dos consumidores.

Da análise detida dos elementos constantes destes autos, observa-se que as alegações da agravante são verossímeis e há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o que, nos termos do art. 209, § 1º, da Lei 9.279/96 autoriza a sustação dos atos de violação.

Inicialmente, algumas considerações introdutórias fazem-se necessárias para melhor delinear as razões que nos levam crer pela presença dos requisitos legalmente previstos para a concessão da medida pleiteada pela agravante.

É cediço que a livre concorrência é característica primordial do regime de economia de mercado e como tal representa princípio geral da ordem econômica brasileira, nos termos do que dispõe o art. 170, IV, da Constituição da República.¹

¹ “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;”

Neste sentido, é de se considerar intrínseco ao sistema econômico de livre concorrência a existência de disputa entre empresas que exploram o mesmo ramo de atividade.

Contudo, assim como outras liberdades constitucionalmente garantidas, a livre concorrência encontra limites nas regras que definem os padrões aceitáveis e os inadmissíveis de concorrência, assegurando aos concorrentes e, inclusive, aos consumidores, a proteção contra atos abusivos e prejudiciais.

O direito a livre concorrência, portanto, não deve se afastar da ideia de lealdade competitiva e da construção de um mercado ético. Disso decorre inexoravelmente o *dever*, imposto à generalidade das pessoas sujeitas à mesma ordem jurídica, de respeitarem o direito constitucional do outro.

No Brasil, os atos de concorrência desleal são conceituados e expressamente coibidos pela legislação infraconstitucional, destacando-se, no caso em exame, a Lei 9.279/96, que em diversas passagens garante ao detentor de direitos relativos à propriedade industrial à repressão aos atos de violação da concorrência, como se infere dos arts. 2º, V; 195 e 209, § 1º.

Na jurisprudência, merece destaque manifestação do Supremo Tribunal Federal, que assim consignou:

“livre concorrência, como toda liberdade, não é irrestrita, o seu direito encontra limites nos preceitos dos outros . concorrentes pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, expresso da probidade profissional. Excedidos esses limites surge a concorrência desleal. Procura-se no âmbito da concorrência desleal os atos de concorrência fraudulenta ou desonesta, que atentam contra o que se tem como correto ou normal no mundo dos negócios, ainda que não infrinjam diretamente patentes ou sinais distintivos registrados.” (R.T.J. 56/453-5).



Extrai-se, assim, que exerce abusivamente a liberdade de concorrência aquele que emprega meios inidôneos para concorrer, locupletando-se as custas de investimentos e ideias dos concorrentes.

Nesta linha de intelecção, não resta dúvida de que o elemento fundamental da concorrência é a clientela. Sua essência está na intenção dos concorrentes em alargar a clientela e alcançar a maior fatia possível do mercado que exploram.

Sobre o tema, vale transcrever os esclarecimentos de João da Gama Cerqueira:

“Toda a luta da concorrência econômica, no comércio e na indústria, como, aliás, em outras profissões, desenrola-se em torno da clientela, esforçando-se uns para formar a própria freguesia, atraindo para si a alheia, ao passo que outros porfiam em conservar e aumentar a clientela adquirida. A conquista da clientela é sempre feita à custa de concorrentes mais fracos ou menos hábeis. [...] Quando essa luta se desenvolve normalmente, empregando os concorrentes as suas próprias forças econômicas e os seus recursos e meios pessoais para formar a sua clientela, ainda que prejudiquem os negócios de seus competidores, a concorrência considera-se lícita, não havendo lugar para a intervenção da lei. Somente quando os concorrentes em luta se desviam desse terreno, lançando mão de meios irregulares e condenáveis, usando expedientes desleais ou desonestos, é que se torna necessária a intervenção legal, para restabelecer o equilíbrio de interesses rompido pela ação reprovável do concorrente inescrupuloso.”²

Em vista dessas considerações iniciais, fica claro que captação de clientes por meio do uso de sinais distintivos de marca registrada em favor de um concorrente, enseja evidente ato de concorrência desleal e como tal deve ser coibido pelo Direito.

² *Tratado da propriedade industrial*. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 1982

Na hipótese em tela, a análise dos autos demonstra inegável similitude da estilização utilizada pela agravada na caneta “BIC CRISTAL FINA 07” àquela anteriormente colocada no mercado pela agravante – “Compactor 07”.

Daí exsurge a necessidade de proteção, ainda que provisória, da marca desenvolvida pela recorrente, sob pena de risco irreversível de perda, ou diminuição, do seu poder de reconhecimento.

Sobre o tema, convém registrar as lições de Denis Borges Barbosa³, acerca do conceito de marca:

“Assim, marca é o sinal visualmente representado, que é configurado para o fim específico de distinguir a origem dos produtos e serviços. Símbolo voltado a um fim, sua existência fática depende da presença desses dois requisitos: capacidade de simbolizar e capacidade de indicar uma origem específica, sem confundir o destinatário do processo de comunicação em que se insere: o consumidor. Sua proteção jurídica depende de um fator a mais: a apropriabilidade, ou seja, a possibilidade de se tomar um símbolo exclusivo, ou legalmente unívoco do objeto simbolizado.”

Por seu turno, a Lei nº 9.279/96 dispõe, em seu art. 122, que *“São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.”*

Na seção seguinte do texto legal, o legislador elencou os sinais não registráveis como marca, dentre os quais a agravada destaca os incisos II e VI como impeditivos da proteção pretendida pela agravante.

Este o teor da vedação legal:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

³ in Uma Introdução à Propriedade Intelectual, vol. I, ed. Lumen Iuris/1997

(...)II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva

(...)VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

Neste sentido, impende notar que no inciso II, a lei é bastante clara quanto à exceção do impedimento de registro de algarismo, considerando possível a proteção quando o numeral revestir-se de distintividade. Este o caso dos autos.

Sobre a matéria, convém registrar, o magistério de Maitê Cecília Fabbri Moro para quem distintividade indica “*a capacidade de distinguir do sinal utilizado como marca o poder que esse sinal tem de ser identificado, individualizado em relação aos demais produtos e serviços do mesmo gênero (ou, como complementam os partidários da função de indicação de origem, no meio de outros produtos e/ou serviços de origem diversa)*”⁴

Na hipótese dos autos o que se nota é que não só o uso do numeral “07” para identificar a caneta 0,8mm é apta a classificar a atuação da agravada como desleal, mas também a reprodução da estilização utilizada pela agravante, que inequivocamente possui alto grau de distintividade.

Outra não é a conclusão que se chega ao observar o quadro comparativo de cores apresentado pela própria recorrida, que não deixa dúvidas acerca da ampla gama de cores e tonalidades à disposição da agravada para criação do seu signo.

Contudo, ainda diante de inúmeras possibilidades, optou a concorrente por utilizar as mesmas cores existentes no produto da

⁴ MORO, Maitê Cecília Fabbri. Marcas Tridimensionais. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 114

agravante, aplicando igualmente o numeral “07”, em cor azul, sobre a figura quadrada em tom verde claro.

Sublinhe-se, por oportuno, que a agravada colocou, inicialmente, a caneta “BIC CRISTAL FINA” no mercado sem o uso do algarismo “07”, introduzido posteriormente.

Tal circunstância corrobora ainda mais as alegações da recorrente, no sentido de que a conduta da agravada visa atrair a atenção do consumidor pela similaridade de elementos identificadores das canetas.

Neste aspecto, cabe frisar, conforme bem defende o agravante, a possibilidade de confusão, ainda que latente, é desnecessária quando se pensa no enfraquecimento do sinal distintivo pelo seu uso, de forma semelhante, em produtos de outras origens, violando a unicidade do sinal.

Assim, diante dos elementos constantes dos autos, entendo que o perigo de dano ao grau de reconhecimento do signo utilizado pela agravante mostra-se evidente. Igualmente inegável o caráter irreversível da perda da força do sinal.

Logo, seja pela possibilidade de confusão, seja pelo risco de enfraquecimento da força do símbolo distintivo, dúvida não há de que estão presentes os requisitos exigidos para a antecipação dos efeitos da tutela na forma pretendida.

Diante de tais considerações, dá-se provimento ao recurso para deferir a liminar postulada e determinar que a agravada abstenha-se de utilizar o signo “07” para identificar sua caneta, bem como promova alterações na embalagem e no material promocional e institucional do referido produto, de modo a excluir qualquer referencia ao elemento “07”, no prazo máximo de 60 dias, sob pena de multa de R\$ 500.000,00 pelo descumprimento.

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2012

CLAUDIA TELLES
DESEMBARGADORA RELATORA

