



JLLC

Nº 70057484628 (Nº CNJ: 0473089-30.2013.8.21.7000)
2013/CÍVEL

**AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA. USO DE MARCA. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.**

1. É indispensável para a concessão da tutela antecipada, a teor do que estabelece o artigo 273, *caput* e inciso I, do Código de Processo Civil, que a parte demonstre a verossimilhança do direito alegado e o perigo da demora na prestação jurisdicional a ser dada, razões jurídicas que autorizaram a obtenção da medida pleiteada.

2. Embora as marcas tenham grafia diversa, a fonética é praticamente a mesma entre os termos “free dogs” e “three dogs”, bem como os termos “free cats” e “three cats”. Registre-se, ainda, que embora os radicais “cat” e “dog” sejam designativos unicamente do animal e, portanto, não possam ser objeto de proteção isoladamente, tal não implica em total ausência de amparo a tais termos.

3. Tais sufixos associados a prefixos muito semelhantes, só contribuem para a similitude das marcas em discussão que, destinadas a um mesmo segmento mercadológico, acabam por, inequivocamente, induzir o consumidor em erro.

4. A colidência entre os nomes deve ser analisada sob o aspecto da boa-fé objetiva, na medida em que várias marcas adotadas pela agravante guardam semelhança com aquelas adotadas pela agravada, como as marcas “pólux” e “apolo”.

5. Determinada a restituição dos produtos não abrangidos pela decisão de antecipação de tutela, bem como a restituição da ração *in natura*, ou seja, excluídas as embalagens, de todos os produtos apreendidos, haja vista que o alimento não foi objeto da antecipação de tutela deferida.

Dado parcial provimento ao agravo de instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

QUINTA CÂMARA CÍVEL

Nº 70057484628 (Nº CNJ: 0473089-
30.2013.8.21.7000)

COMARCA DE IVOTI

COMERCIAL DE ALIMENTOS
KONZEN LTDA

AGRAVANTE



JLLC
Nº 70057484628 (Nº CNJ: 0473089-30.2013.8.21.7000)
2013/CÍVEL

HERCOSUL ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO

DECISÃO MONOCRÁTICA

VISTOS ETC.

I - RELATÓRIO

COMERCIAL DE ALIMENTOS KONZEN LTDA interpôs agravo de instrumento, nos autos da ação proibitória com preceito fundamental cumulada com perdas e danos movida em face de **HERCOSUL ALIMENTOS LTDA.**, contra a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela, uma vez que presentes os pressupostos ensejadores da medida.

Sustentou inexistir colidência marcária, haja vista que os sinais distintivos são compostos e integrados, na sua quase totalidade, por elementos comuns ao segmento de atividade, não passíveis de monopólio exclusivo.

Alegou as marcas “Three Cats” e “Three Dogs” e “Free Dog” e “Free Cat” apenas tem semelhança no uso do radical dog e cat, expressões inapropriáveis a título exclusivo para rações e alimentos para animais. Assegurou que o exame deve ser feito pelo significado do sinal, e o ordenamento jurídico não permite a divisão intencional da marca para aferir semelhanças.

Defendeu a inexistência de semelhança entre as embalagens, bem como que a determinação de retirada dos produtos do mercado condiz com providência de clara irreversibilidade. Alegou que o recolhimento de produtos já no mercado implica em prejudicar terceiros que não participam do processo.



JLLC

Nº 70057484628 (Nº CNJ: 0473089-30.2013.8.21.7000)
2013/CÍVEL

Sustentou a impossibilidade técnica de cumprimento da medida, bem como a necessidade de caução em dinheiro como garantia da medida. Alegou que diante do dano, bastaria o ressarcimento deste, mostrando-se exagerada a obrigação de recolhimento dos produtos.

Requeru a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Admissibilidade e objeto do recurso

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão da Juíza de primeiro grau que deferiu em parte o pleito antecipatório, uma vez que presentes os requisitos ensejadores da concessão.

Os pressupostos processuais foram atendidos, utilizado o recurso cabível e a forma de instrumento é adequada, há interesse e legitimidade para recorrer, este é tempestivo e foi devidamente preparado, conforme deflui a fl. 48, estando acompanhado da documentação pertinente e inexistente fato impeditivo do direito recursal, noticiado nos autos.

Assim, verificados os pressupostos legais, conheço do recurso intentado para o exame das questões suscitadas.

Matéria discutida no recurso em análise

No caso em exame merece guarida em parte a pretensão da agravante, pois é indispensável para a concessão da tutela antecipada, a teor do que estabelece o artigo 273, *caput* e inciso I, do Código de Processo Civil, que a parte demonstre a verossimilhança do direito alegado e o perigo da demora na prestação jurisdicional a ser dada, razões jurídicas que autorizaram a obtenção da medida pleiteada.

Com efeito, embora as marcas tenham grafia diversa, a fonética é praticamente a mesma entre os termos “free dogs” e “three dogs”,



JLLC

Nº 70057484628 (Nº CNJ: 0473089-30.2013.8.21.7000)

2013/CÍVEL

bem como os termos “free cats” e “three cats”. Note-se que é irrelevante o fato de tais termos terem significado diverso na língua inglesa, na medida em que o português é o idioma oficial do país (art. 13 da Constituição Federal), e é com base neste que deve ser aferida a possibilidade de confusão dos consumidores, inclusive em função da sonoridade das palavras.

Registre-se que ainda que os radicais “cat” e “dog” sejam designativos unicamente do animal e, portanto, não possam ser objeto de proteção isoladamente, tal não implica em total ausência de amparo a tais termos.

Isso porque tais sufixos associados a prefixos bastante semelhantes, só contribuem para a similitude das marcas em discussão que, destinadas a um mesmo segmento mercadológico, acabam por, inequivocamente, induzir o consumidor em erro. Em outras palavras, os radicais “cat” e “dog”, isoladamente, não são capazes de conferir qualquer proteção, mas acrescentados de prefixos que tornam a marca singular, diferenciada das demais, evidente que merecem análise em conjunto.

Portanto, tenho que quanto aos termos “free cats” e “free dogs”, há possibilidade de indução do consumidor em erro, motivo pelo qual não merece qualquer reforma a decisão singular quanto a tal ponto.

Ademais, a colidência entre os nomes deve ser analisada sob o aspecto da boa-fé objetiva, na medida em que várias marcas adotadas pela agravante guardam semelhança com aquelas adotadas pela agravada, como as marcas “pólux” e “apolo”. A toda evidência, tais colidências não se tratam de mera coincidência.



JLLC

Nº 70057484628 (Nº CNJ: 0473089-30.2013.8.21.7000)

2013/CÍVEL

E não se diga da ausência de proteção da marca “Apolo” por conta do indeferimento do registro, consoante ensinamentos de Newton Silveira¹:

No caso de marcas sem registro não fica utente totalmente desamparado. Socorre-se das normas de repressão à concorrência desleal, nelas incidentes todo ato tendente a estabelecer confusão entre os produtos, mercadorias ou estabelecimentos.

Nesse sentido, é oportuno transcrever trecho da decisão agravada, de lavra da culta magistrada Carolina Ertel Weirich, a qual adoto como razão de decidir, de sorte a evitar desnecessária tautologia, a seguir:

Vistos. Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por HERCOSUL ALIMENTOS LTDA em face de COMERCIAL DE ALIMENTOS KONZEN LTDA, para que a ré se abstinhasse de utilizar logotipo, marca (fonética), embalagens e o próprio produto da forma que vinha comercializando, referente aos produtos FREE CAT, FREE DOG, PÓLUX e KIARA, com pedido liminar. Indeferido o pleito liminar, foi determinada a realização de prova pericial, cujo laudo foi acostado às fls. 1188/1320. Oportunizada manifestação das partes, a autora apresentou novo pedido liminar (fls. 1329/1341) postulando que fosse determinado que a ré se abstinhasse do uso das marcas "FREESUL", "FREE DOG" e/ou "SPIRIT FREEDOG", "FREE CAT" e/ou "SPIRIT FREECAT" e "PÓLUX", bem como que a demandada promovesse a imediata alteração de suas embalagens e grãos de ração comercializados. Requereu, ainda, a retirada do mercado de quaisquer produtos que imitassem ou reproduzissem as marcas e conjuntos-imagem da autora, com a busca e apreensão de todos estes produtos, assim como dos grãos de rações que imitasse ou reproduzissem os grãos produzidos pela requerente. Por fim, postulou a expedição de ofícios à empresa Dalquim Ind. Química Ltda. e ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - INPI. De outro lado, a parte ré impugnou o laudo pericial, sustentando a parcialidade da perita, requerendo a nulidade do laudo, com a consequente designação de nova perícia e a nomeação de outro profissional. Decido. De início, cabe sinalar que a expert nomeada é uma profissional idônea e de reconhecida capacidade técnica. E, analisando detidamente o trabalho realizado pela perita nestes autos, não se vislumbra qualquer parcialidade ou posicionamento tendencioso há macular o laudo em questão, sendo que as respostas apresentadas estão em harmonia com os quesitos das partes e

¹ SILVEIRA, NEWTON. Curso de Propriedade Industrial. São Paulo. 2007, Editora Revista dos Tribunais.



JLLC

Nº 70057484628 (Nº CNJ: 0473089-30.2013.8.21.7000)

2013/CÍVEL

foram apresentadas de forma clara, didática e objetiva. Dessa forma, não prospera o pedido da ré de nulidade do laudo pericial, descabendo a designação de nova perícia. Quanto ao pedido liminar, é sabido que, para o deferimento de antecipação de tutela, é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 273 do Código de Processo Civil, quais sejam, a verossimilhança das alegações do autor, com elementos probatórios capazes de formar o juízo de convicção do julgador, bem como a existência de dano irreparável ou de difícil reparação. Outrossim, especialmente quanto ao caso em tela, estabelece o art. 209 da Lei de Propriedade Intelectual (Lei 9.279/96), em seu § 1º, que o Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória (grifei). Na hipótese dos autos, da análise da perícia técnica realizada, verifica-se que procedem as alegações da parte autora no que tange à existência de semelhanças dos produtos "FREESUL", "FREE DOG" e/ou "SPIRIT FREEDOG", "FREE CAT" e/ou "SPIRIT FREECAT" e "PÓLUX", comercializados pela ré, em relação aos produtos *THREE CATS*, *THREE DOGS* e *APOLO*, comercializados pela autora. Observe-se que, na resposta ao quesito 48 formulado pela parte ré (fls. 1238/1239), a expert afirmou que havia semelhança na apresentação e semelhança fonética em relação às marcas *HERCOSUL* (autora) e *FREESUL* (ré). Ainda em relação às marcas e embalagens das rações *THREE CATS* e *THREE DOGS*, ambas da autora, e as marcas *FREE CAT* e *FREE DOG*, da parte ré, havia semelhanças tanto na apresentação como foneticamente. Com relação às marcas *APÓLO*, da autora, e a marca *PÓLUX*, da ré, afirmou a perita que não existia semelhança na apresentação, todavia, havia semelhança fonética, cujo grau de confusão entre os consumidores era de médio para alto. Ademais, consoante laudo pericial, as semelhanças existentes nos produtos eram capazes de gerar confusão no consumidor, tanto em pessoas esclarecidas ou não, e, considerando que os produtos comercializados pelas partes são direcionados ao público em geral, algumas pessoas poderiam confundir-se e outras não. Ainda, conforme resposta ao quesito nº 76 do autor (fl. 1261), as distinções existentes nas embalagens eram insuficientes para evitar a confusão, pelo menos gerando dúvida. Sendo assim, resta demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora no que concerne ao uso das marcas suprarreferidas. Outrossim, não há dúvida quanto a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando os prejuízos que a parte autora vem sofrendo em razão da concorrência desleal da empresa ré, mormente se considerarmos que a autora atua há muito tempo no mercado, com considerável investimento em publicidade e propaganda, impondo-se, portanto, o



JLLC

Nº 70057484628 (Nº CNJ: 0473089-30.2013.8.21.7000)

2013/CÍVEL

deferimento do pleito liminar neste ponto (uso das marcas) Diante do exposto, uma vez que preenchidos os requisitos autorizadores estatuídos no art. 273 do Código de Processo Civil, DEFIRO a LIMINAR pleiteada para: a) DETERMINAR que a empresa ré se ABSTENHA de fazer uso das marcas "FREESUL", "FREE DOG" e/ou "SPIRIT FREEDOG", "FREE CAT" e/ou "SPIRIT FREECAT" e "PÓLUX", e que ALTERE suas embalagens. b) DETERMINAR que a empresa ré RETIRE do mercado quaisquer produtos que imitem ou reproduzam as marcas e conjuntos-imagem da autora, especialmente os produtos da marca "FREESUL" "FREE DOG" e/ou "SPIRIT FREEDOG", "FREE CAT" e/ou "SPIRIT FREECAT" e "PÓLUX"; c) DETERMINAR a BUSCA E APREENSÃO dos produtos que imitem ou reproduzam as marcas e conjuntos-imagem da autora, especialmente os produtos da marca "FREESUL" "FREE DOG" e/ou "SPIRIT FREEDOG", "FREE CAT" e/ou "SPIRIT FREECAT" e "PÓLUX", a ser cumprido nas dependências da ré e da empresa fabricante das rações *¿* DALQUIM IND. QUÍMICA LTDA. DETERMINO o prazo de 10 dias para cumprimento da medida e FIXO multa diária de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Todavia, quanto ao pedido de busca e apreensão dos grãos de rações da empresa ré e de proibição de produção das rações nos formatos em que são atualmente produzidas, ao menos no momento, não há justificativa para o deferimento do pleito. Isto porque, a expert não emitiu parecer conclusivo quanto à similaridade dos grãos a ponto de confundir o consumidor, já que sua análise deu-se sobre as imagens das rações nas embalagens dos produtos, deixando de proceder à verifica-se direta dos grãos, até porque, como consignou expressamente, esta não era sua especialidade (fl. 1274). Ademais, ainda que os grãos em questão sejam parecidos ao leigo, as rações em geral possuem grãos semelhantes aos produzidos pelas empresas autora e ré, não havendo fundamento para a apreensão isolada dos grãos e para proibição de produção nos formatos em que estão sendo feitos. OFICIE-SE à empresa DALQUIM IND. QUÍMICA LTDA para que se ABSTENHA de produzir a mando da ré produtos que imitem ou reproduzam as marcas e conjuntos-imagem da autora. OFICIE-SE ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) determinando a remessa do laudo pericial de fls. 1188/1320, para o fim de instruir os processos administrativos nsº 903787237, 904096564, 904096017, 904096092, 903762668 e 904096491. Intimem-se. Diligências legais.

Assim, no caso em tela há verossimilhança nas alegações aduzidas pela agravada, sendo inviável a reforma da decisão que determinou a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada.



JLLC

Nº 70057484628 (Nº CNJ: 0473089-30.2013.8.21.7000)
2013/CÍVEL

Ademais, inexistente demonstração de que a decisão hostilizada possa causar algum dano de natureza grave ou mesmo irreparável à recorrente, quanto mais no feito em exame, o qual versa sobre direito de ordem patrimonial, perfeitamente aferível e reparável na hipótese de ser ocasionado algum prejuízo.

Com efeito, o ordenamento jurídico adota não só a tutela compensatória, mas também a preventiva, preferindo-se esta em razão daquela, de sorte a evitar ou minorar as consequências do dano.

Nesse rumo, aliás, são os precedentes colacionados a seguir:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO MARCÁRIO. NULIDADE DO JULGAMENTO COLEGIADO REALIZADO POR JUÍZES FEDERAIS CONVOCADOS. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. COLIDÊNCIA DE MARCAS. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N.7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE.

1. A pretendida nulidade do julgamento em virtude da participação de juízes convocados não foi alegada perante a instância de origem, o que impede o conhecimento, no ponto, do recurso especial (Súmulas 282 e 365/STF). Ademais, "não viola o postulado constitucional do juiz natural o julgamento de apelação por órgão composto majoritariamente por juízes convocados, autorizado no âmbito da Justiça Federal pela Lei 9.788/1999" (RE nº 597.133/RS, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 05/04/2011).

2. Com base nos elementos fático-probatórios dos autos as instâncias ordinárias concluíram que as marcas em litígio apresentam-se semelhantes, colidentes e passíveis de confusão, de sorte que a revisão desse entendimento atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte. Precedentes.

3. Não existindo estreita similitude fática entre o acórdão recorrido e paradigma invocado, o dissídio jurisprudencial é inviável, a teor dos artigos 541, parágrafo único, do CPC, e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ.

4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1205603/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 06/09/2012)

RECURSO ESPECIAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - NÃO OCORRÊNCIA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - SISTEMA ATRIBUTIVO - ADOÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA - CONFUSÃO ENTRE OS CONSUMIDORES - POSSIBILIDADE -



JLLC

Nº 70057484628 (Nº CNJ: 0473089-30.2013.8.21.7000)

2013/CÍVEL

VALIDADE DE PEDIDO ANTERIOR EM TRÂMITE ADMINISTRATIVO - PRIORIDADE DE EXAME - RECURSO IMPROVIDO.

I - A arguição de ocorrência de prescrição não merece prosperar, porquanto a demanda foi ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 da Lei de Propriedade Industrial;

II - O sistema jurídico pátrio adota o sistema atributivo, segundo o qual, somente com o registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Nacional é que se garante o direito de propriedade e de uso exclusivo ao seu titular, a não ser que se trate de marca notoriamente conhecida;

III - A similitude entre as marcas em discussão, destinadas a prestação de serviços no mesmo segmento mercadológico, qual seja, consultoria e estudos na área específica da geologia, além de comercializarem produtos e derivados minerais, é capaz de gerar confusão nos consumidores acerca da procedência dos produtos e da prestação dos serviços, configurando a hipótese de colidência prevista como impeditiva de registro;

III - O registro de propriedade de marca adquire-se desde que observados os trâmites legais de validade. Ausência, in casu;

IV - A existência de pedido anterior de registro de marca justifica seu exame prioritário, sob pena de se conferir registro de marca igual ou semelhante a outro requerente ainda pendente de decisão o primeiro pedido;

VI - Recurso especial improvido. (REsp 899.839/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 01/10/2010).

Registre-se, ainda, que a agravante não comprovou a impossibilidade técnica de cumprimento da medida e a necessidade de prestação de caução sequer foi objeto de análise na decisão singular, de sorte que sua apreciação implicaria em violação ao duplo grau de jurisdição.

Todavia, outro deslinde merece a controvérsia no que tange à apreensão de produtos de marcas diversas produzidas pela agravante e não abrangidas pela antecipação de tutela.

Com efeito, o auto de busca e apreensão de fls. 651 e seguintes dá conta da apreensão de produtos não abrangidos pela decisão, das marcas “Kiara”, “freebird” (produtos para pássaros), os quais deverão ser restituídos à agravante.



JLLC

Nº 70057484628 (Nº CNJ: 0473089-30.2013.8.21.7000)
2013/CÍVEL

Igualmente, merece prosperar o pleito de restituição dos produtos apreendidos, na medida em que a antecipação da tutela se limitou às embalagens, e na busca e apreensão levada a efeito foi apreendida a ração já embalada.

Consigno que a restituição será somente dos produtos (ração e petiscos), e não das embalagens dos alimentos, o que deverá ser feito em dia e local a ser designado pelo juiz singular, mediante a presença do oficial de justiça, e utilizando-se de equipamentos próprios para evitar o perecimento dos alimentos.

Dessa forma, é de ser dado parcial provimento ao agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão atacada somente quanto à apreensão dos produtos (ração), determinando sua restituição em dia e local próprios, bem como a restituição dos produtos não abrangidos pela decisão de antecipação de tutela.

III - DECISUM

Ante o exposto, com fundamento no art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei 9.756/98, dou parcial provimento ao agravo de instrumento interposto, a fim de determinar a restituição dos produtos não abrangidos pela decisão de antecipação de tutela, bem como a restituição da ração *in natura*, ou seja, excluídas as embalagens, de todos os produtos apreendidos, haja vista que o alimento não foi objeto da antecipação de tutela deferida (“Kiara”, “freebird”).

Comunique-se ao juízo de origem.

Diligências legais. Intimem-se.

Porto Alegre, 25 de novembro de 2013.

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO,
Relator.