



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JACAREÍ
FORO DE JACAREÍ
1ª VARA CÍVEL
PRAÇA DO TRÊS PODERES S/Nº, Jacarei - SP - CEP 12327-902

SENTENÇA

Processo Físico nº: **0000973-35.2012.8.26.0292**
 Classe - Assunto: **Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material**
 Requerente: **Josapar Joaquim Oliveira Sa Participações**
 Requerido: **Ruston Alimentos Ltda**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Paulo Alexandre Ayres de Camargo**

JOSAPAR – JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES ajuizou a presente ação em face de **RUSTON ALIMENTOS LTDA.**, visando a que a requerida seja impedida de usar marca depositada pela requerente, além da condenação da ré a indenizá-la pelos danos materiais e morais que sofreu.

Em síntese, afirma que desenvolveu e lançou no mercado, em 2010, a marca “Novo Arroz Tio João *100% Grãos Nobres*”, após extensa campanha publicitária e vultosos investimentos. Diz, também, que em 18.10.2010 efetuou o depósito do pedido de registro de marca junto ao INPI.

No entanto, soube que a requerida está anunciando, comercializando e expondo à venda produto similar com a mesma expressão criada pela autora, “*100% Grãos Nobres*”, inclusive com embalagem na qual constam grafia e coloração semelhantes à da requerente, praticando concorrência desleal.

Sustenta, por fim, que apesar de ter notificado a requerida com vistas a que ela se abstivesse de usar a marca, a ré se manteve inerte, pelo que requer que a requerida seja compelida a se abster de utilizar a expressão “*100% Grãos Nobres*” em quaisquer produtos, além de que seja condenada a indenizar a requerente pelos danos materiais e morais que sofreu.

Indeferiu-se a tutela antecipada (**fl. 119**), decisão que foi mantida em



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JACAREÍ
FORO DE JACAREÍ
1ª VARA CÍVEL
PRAÇA DO TRÊS PODERES S/Nº, Jacarei - SP - CEP 12327-902

segunda instância (fls. 212/221).

Citada (fls. 124/125), contestou a requerida (fls. 153/166), trazendo preliminar de ilegitimidade ativa *ad causam* e afirmando, no mérito, que não praticou concorrência desleal e que não causou danos de qualquer ordem à autora.

Houve réplica (fls. 188/194) e oitiva de testemunhas (fls. 279/281 e 295/298). Declarada encerrada a instrução (fl. 317), a autora opôs embargos de declaração (fls. 323/325), que foram rejeitados (fl. 361), sendo tal decisão objeto de agravo retido (fls. 364/369). Ao final, manifestaram-se as partes através de memoriais (fls. 329/348 e 351/359).

É o relatório.

A preliminar de ilegitimidade ativa, conquanto ainda não tivesse sido apreciada em primeira instância, já foi objeto de análise no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0054094-78.2012.8.26.0000, *in verbis*:

No que se refere à alegação de ser a parte agravante ilegítima, tal argumento não procede.

Isso porque, apesar de ainda não existir o efetivo registro da marca da agravante, já houve o depósito do pedido de registro (vide fls. 169), o que, por si só, nos termos do art. 130, inciso III, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, lhe assegura, *a priori*, o direito de zelar pela integridade material e pela reputação da marca que utiliza:

“Art. 130 Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

III – zelar pela sua integridade material ou reputação.”
(destaque adicionado)”

Portanto, se já houve apreciação da questão em órgão superior a este, a questão já está decidida, não havendo nada a ser modificado.

Quanto ao mérito, a ação é parcialmente procedente.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE JACAREÍ

FORO DE JACAREÍ

1ª VARA CÍVEL

PRAÇA DO TRÊS PODERES S/Nº, Jacarei - SP - CEP 12327-902

A questão principal a ser analisada resume-se ao fato de a expressão “100% Grãos Nobres”, acompanhada de seu conjunto ótico, caracterizar ou não uma marca a ponto de receber proteção legal e administrativa, o que impediria a requerida de utilizá-la em seus produtos, porque previamente depositada pela autora no INPI, o que é fato incontroverso.

Pois bem.

A decisão que apreciou o pedido de tutela antecipada (**fl. 119**) indeferiu-a sob o argumento de que a expressão “100% Grãos Nobres” estaria ligada à qualidade dos grãos, não aparentando, naquele primeiro momento, caracterizar uma marca segundo o conceito técnico do termo.

Porém, o que se verificou durante a instrução processual é que a expressão “100% Grãos Nobres” é muito mais do que mera indicação da qualidade do grão, representando, precisamente, todo um processo de produção da mercadoria, desde a seleção das sementes até o parque fabril, passando por toda a cadeia produtora, inclusive os incentivos dados pela requerente aos produtores rurais responsáveis pelo plantio e colheita do produto.

Sobre essa questão, os depoimentos das testemunhas arroladas pela autora foram bastante claros, especialmente o de BIANCA CASTRO DA SILVA MARANINCHI (**fls. 279/281**):

“(...) não só em relação à mudança de embalagem (...), mas também em relação ao produto em si, houve uma grande mudança e um altíssimo investimento de mais de 200 milhões de reais lá na época, pra se qualificar o Arroz Tio João, pra que ele realmente tivesse um diferencial no mercado em relação aos concorrentes. (...) E aí nisso que iniciaram os investimentos, desde a parceria com os produtores rurais onde a Josapar financia anualmente a produção desses agricultores, inclusive com a entrega das sementes, da variedade dos grãos mais nobres de maior qualidade, pra que garanta uma safra somente com essas variedades que dão maior resultado e que dão uma qualidade superior. A safra então desses produtores parceiros é toda vendida né, já tá toda comprometida nessa relação, nessa parceria com a Josapar, para a Josapar. Somado também a esse cuidado desde


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JACAREÍ
FORO DE JACAREÍ
1ª VARA CÍVEL
PRAÇA DO TRÊS PODERES S/Nº, Jacarei - SP - CEP 12327-902

o plantio, a questão da tecnologia industrial, um investimento que foi feito de cerca de 100 milhões de reais em tecnologia industrial, pra também dentro da indústria se ter essa qualificação do arroz em termos de seleção eletrônica de grãos, polimento com jatos de água, enfim, vários pontos que foram necessários pra se qualificar o Arroz Tio João que já era líder de mercado, mas para manter ele sempre o melhor arroz do mercado.

(...)

(...) A Josapar ela tem mais de 10 marcas de arroz (...), mas a única que utiliza esse selo, esse aval 100% grãos nobres é o Tio João porque é realmente o único dos produtos que tem esse diferencial de qualidade. Então ele não vem só como uma jogada de marketing (...), mas também em função de comunicar pro consumidor uma melhoria que foi implementada no produto e o diferencial real de qualidade que existe no produto (...).”

Verifica-se, portanto, que a expressão “100% Grãos Nobres”, no caso concreto, não apenas qualifica o grão, mas representa toda a especificidade de uma cadeia produtiva.

Em verdade, de acordo com o que foi descrito pelas testemunhas, trata-se de um produto diferente dos demais que são apresentados pela requerente e por outras empresas do ramo. Porém, ao invés de a autora lançá-lo com um novo nome, que seria desconhecido do público, aproveitou-se da já consagrada marca “Tio João” para colocar no mercado um produto novo e que conseguisse transmitir ao consumidor tratar-se de algo ainda mais qualificado do que o arroz Tio João dito “comum”.

Autorizar que a requerida ou qualquer outra empresa se utilize da expressão “100% Grãos Nobres” é permitir ao concorrente a divulgação de supostos controle e qualidade que muitas vezes não existem em seus produtos e, quando existem, nem sempre são equivalentes ou idênticos aos que são oferecidos pela requerente.

E se o produto concorrente que utilizar essa expressão for de má qualidade (trata-se de suposição genérica e não específica em relação ao produto comercializado pela requerida), a marca “100% Grãos Nobres” deixará de ser relacionada, no mercado consumidor, com um produto qualificado decorrente de todo o processo produtivo utilizado pela autora – “*um diferencial de qualidade*” –, tornando-se apenas “*uma jogada de marketing*”, em conformidade com as palavras utilizadas pela testemunha BIANCA (fl.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JACAREÍ
FORO DE JACAREÍ
1ª VARA CÍVEL
 PRAÇA DO TRÊS PODERES S/Nº, Jacarei - SP - CEP 12327-902

280).

Portanto, a requerente conseguiu demonstrar que a expressão “100% Grãos Nobres” tem, sim, característica de marca e, portanto, deve ser protegida contra utilizações parasitárias.

O fato de “100%” ter sido objeto de oposição no INPI nada interfere nesta sentença, já que a qualidade diferenciada do arroz é indicada pela expressão “Grãos Nobres”, sendo “100%” apenas um indicativo de que essa qualidade se aplica à integralidade dos grãos existentes no pacote e não somente a parte dele.

Por fim, o **art. 130 da LPI (Lei 9.279/96)** garante ao depositante da marca o direito de protegê-la (**inc. III**), mesmo que ainda não tenha sido deferido o registro, como no caso concreto¹.

Relativamente aos supostos danos materiais, o pedido também deve ser acolhido, porém, em parte.

A utilização da expressão “100% Grãos Nobres” pela requerida, conjugada com o conjunto ótico em que ela é apresentada, *pode*, por sua semelhança, confundir consumidores menos atentos, mas não os mais atentos.

Dizer-se que disso decorreu ou decorre prejuízo patrimonial à requerente é supor algo que não necessariamente ocorre.

Se, de fato, houver esse prejuízo, caberá à requerida reparar esse dano, por tê-lo causado quando se utilizou de marca depositada e protegida pela autora, sem que tivesse obtido licença para seu uso.

Porém, a verificação desse prejuízo e, inclusive, a extensão dele, dependerão

¹ Dados atualizados até 06.05.2014, conforme consulta realizada no dia 07.05.2014.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JACAREÍ
FORO DE JACAREÍ
1ª VARA CÍVEL
 PRAÇA DO TRÊS PODERES S/Nº, Jacarei - SP - CEP 12327-902

de liquidação de sentença, diante da necessidade de produção de provas complexas e onerosas, cuja necessidade seria questionável antes de proferida a sentença (uma vez que elas só se justificam com o acolhimento do pedido, sendo inócuas em caso de improcedência da ação).

Por fim, relativamente aos danos morais, o pedido é improcedente.

Ainda que se admita que a requerida não poderia se utilizar da expressão “100% Grãos Nobres”, não há nenhuma prova de que a utilização da marca pela ré tenha causado abalo ao nome e à idoneidade da autora frente ao seu mercado consumidor.

Vale lembrar que foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela requerente e que nenhuma delas sugeriu a ocorrência de dano moral sofrido pela autora.

Enfim, por falta de provas, o pedido indenizatório de danos morais não é acolhido.

Em face das considerações tecidas, julga-se **PARCIALMENTE PROCEDENTE** a ação, para, confirmando a tutela antecipada concedida na decisão que precedeu esta sentença, determinar que a requerida cesse o uso da expressão “100% Grãos Nobres” vinculado ao “Arroz Fantástico” ou a qualquer outro produto que se iguale, assemelhe ou confunda com a marca da requerente, devendo tomar todas as providências necessárias para que, **a)** no prazo de 10 dias, não seja mais veiculada nenhuma espécie de divulgação da expressão “100% Grãos Nobres” *através de seu site na internet*; **b)** no prazo de 30 dias não seja mais veiculada nenhuma espécie de divulgação da expressão “100% Grãos Nobres” em quaisquer outros meios de comunicação; e **c)** no prazo de 180 dias, sejam retiradas de circulação e exposição, inclusive em distribuidores atacadistas e/ou varejistas, todas as embalagens que contenham a expressão “100% Grãos Nobres”, tudo sob multa diária de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condena-se a requerida, também, a pagar à autora eventuais prejuízos financeiros que ela tenha tido por conta do uso indevido da expressão “100% Grãos Nobres” em seu produto “Arroz Fantástico”, prejuízos que



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JACAREÍ
FORO DE JACAREÍ
1ª VARA CÍVEL
PRAÇA DO TRÊS PODERES S/Nº, Jacarei - SP - CEP 12327-902

deverão ser apurados em liquidação de sentença (existência de prejuízo e, se o caso, a extensão). Sucumbente na maior e na principal parte do pedido, arcará a requerida com as custas do processo e com os honorários advocatícios dos patronos da autora, fixados em 15% do valor atualizado da causa **(fls. 113/115 e 119)**.

O preparo recursal corresponderá a 2% do valor atualizado da causa, nos termos do **art. 4º da Lei Estadual 11.608/2003**.

O prazo para depósito do valor da condenação e eventual incidência da multa de 10% (CPC, art. 475-J) começará a correr da data do trânsito em julgado da sentença, independentemente de intimação do devedor para o pagamento.

P. R. I. C.

Jacarei, 09 de maio de 2014.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**