



NWN

Nº 70068471754 (Nº CNJ: 0057369-83.2016.8.21.7000)
2016/CÍVEL

Apelação cível. Propriedade intelectual e industrial. Ação de obrigação de não fazer cumulada com ação condenatória. Empresas revendedoras de gás liquefeito de petróleo. Conflito existente entre marca e nome comercial. Utilização de mesmas cores, mesmo tratando-se de fornecedoras de produtos de distribuidoras diversas. Trade dress. Necessidade de proteção do conjunto da imagem. Caso concreto. Matéria de fato. Análise das provas. Concorrência desleal. Violação reconhecida. Evidente intuito de desvio de clientela e confusão perante o público consumidor. Sentença de procedência confirmada por seus fundamentos. Manutenção da verba indenizatória e honorária. Apelo não provido.

APELAÇÃO CÍVEL

SEXTA CÂMARA CÍVEL

Nº 70068471754 (Nº CNJ: 0057369-83.2016.8.21.7000)

COMARCA DE PORTO ALEGRE

REGIS ZIMMER DOS SANTOS

APELANTE

FORTE GAS COMERCIO DE GAS
LTDA

APELANTE

GALEA & ALVES LTDA

APELADO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, negar provimento ao apelo.

Custas na forma da lei.



NWN
Nº 70068471754 (Nº CNJ: 0057369-83.2016.8.21.7000)
2016/CÍVEL

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes
Senhores **DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA (PRESIDENTE) E**
DES.^a ELISA CARPIM CORRÊA.

Porto Alegre, 09 de junho de 2016.

DES. NEY WIEDEMANN NETO,
Relator.

RELATÓRIO

DES. NEY WIEDEMANN NETO (RELATOR)

Adoto o relatório da sentença, fls. 393 e seguintes, que passo a transcrever:

“Galea e Alves Ltda ajuizaram ação inibitória (abstenção de prática de ato ilícito cumulada com indenização contra Regis Zimmer dos Santos e Forte Gás Comércio de Gás Ltda, aduzindo ser distribuidora e revendedora de gás GLP sob o nome fantasia “Gás do Forte” sob bandeira da Liquigás Distribuidora S/A. A primeira requerida, mesmo estabelecida no bairro Jardim Itú Sabará/Passo das Pedras e girando sob a denominação “Comercial de Gás Sertório” passou a expor a venda gás GLP em impressos sob as cores verde e amarelo com a expressão “Forte Gás”, sem autorização porque distribui gás de SHV Gás Brasil Ltda (marcas Minesgás e Supergasbrás) cujo elemento visual são as cores laranja e vermelho. A primeira requerida teve revogada a licença ANP, sendo que a segunda requerida passou a realizar os mesmos fatos. As demandadas tentam aproximarem-se da autora e angariarem sua clientela ilicitamente. Postulou que as demandadas fossem compelidas a não usarem ou utilizarem a expressão “Forte Gás” e das cores verde e amarelo no anúncio, venda e comercialização de seus produtos, bem como indenização por danos patrimoniais e morais.

Contestaram as requeridas, levantando preliminar de ilegitimidade passiva do réu Regis Zimmer dos Santos,



NWN

Nº 70068471754 (Nº CNJ: 0057369-83.2016.8.21.7000)
2016/CÍVEL

porque sempre utilizou o nome fantasia Gás Sertorio até obter a baixa de seu CNPJ junto a Receita Federal não tendo renovado seu certificado ANP. No mérito, impugna as fotografias acostadas por não virem acompanhadas dos negativos. A autora não tem o direito exclusivo de usar as cores verde e amarelo, nem são cores exclusivas da Liquigas. A segunda ré é proprietária do direito de propriedade industrial sob o nome empresarial Forte Gás Comércio de Gás Ltda e marca Forte Gás pela qual é altamente conhecida. A segunda ré recebeu por doação a empresa Comercial de Gás Fagundes, na av.Faria Lobato, 518, sala 01, e 5 linhas telefônicas, assim como o direito de propriedade do título de estabelecimento Forte Gás, em março de 2008, tendo direito de precedência do uso da expressão Forte Gás. Inexiste confusão de marcas ou contrafação a justificar indenização por dano material e moral.

Manifestou-se a autora.

Houve decisão determinando a realização de perícia que foi reformada pela superior instância.

É o relatório.

Decido..

A sentença apresentou o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo procedente a ação para determinar que os requeridos efetuem a troca de sua razão social perante a junta comercial e se abstenham de utilizar-se do nome Forte Gás em seu comércio e propaganda, em 10 dias, sob pena de arcar com multa diária de R\$ 2.000,00 até o limite de R\$ 300.000,00; condenar os réus Forte Gás e Régis solidariamente a pagar a autora dano moral de R\$ 40.000,00 corrigido monetariamente pelo IGPM e com juros de mora de 1% ao mês da data da sentença, bem como danos patrimoniais a serem apurados em liquidação de sentença. Condeno a ré Forte Gás e o réu Régis nas custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o total da condenação, incluindo a multa eventualmente aplicada, atento ao tempo da demanda e trabalho exigido.

Publique-se.

Registre-se.



NWN
Nº 70068471754 (Nº CNJ: 0057369-83.2016.8.21.7000)
2016/CÍVEL

Intimem-se.”

A parte ré apelou, fls. 419-445. Sustentou a ilegitimidade da parte autora para reivindicar a exclusividade do uso das cores da Liquigás, salientando que não há qualquer norma que obrigue ou dê exclusividade de uso das cores verde e amarelo às revendedoras Liquigás. Aduziu que a prova produzida demonstra ter adquirido contratualmente o direito ao uso da nome fantasia “Forte Gás” registrado em 2002, antes da criação do nome “Gás do Forte” pela autora. Afirmou que os contratos demonstram a precedência e anterioridade. Aduziu a incompetência do juízo para impedir o uso da expressão Forte Gás, afirmando que apenas através de processo administrativo de nulidade perante o INPI ou ação de nulidade junto à Justiça Federal poderá existir tutela no sentido de obstar a utilização de marca reconhecida pelo INPI. Defendeu a ausência de exclusividade no uso das cores verde e amarela e a não configuração de concorrência parasitária, asseverando a falta de prova de má-fé ou desvio de clientela. Alegou a inexistência de provas dos alegados danos morais e materiais, assim como da prática de ato ilícito ou nexo de causalidade. Caso mantido o reconhecimento do dever de indenizar, postulou a minoração do quantum arbitrado, assim como a minoração da verba honorária. Requereu o provimento do apelo.

Contrarrazões, fls. 448-452.

Registro, por fim, que tendo em vista a adoção do sistema informatizado, os procedimentos para observância dos ditames dos arts. 931 e 934, do CPC foram simplificados, mas observados na sua integralidade.

É o relatório.

VOTOS

DES. NEY WIEDEMANN NETO (RELATOR)



NWN

Nº 70068471754 (Nº CNJ: 0057369-83.2016.8.21.7000)
2016/CÍVEL

Estou em negar provimento ao apelo.

Inicialmente rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela parte apelante, pois ao contrário do defendido em suas razões de apelo a autora não busca para si a exclusividade no uso das cores da Liquigás, mas que a requerida se abstenha da utilização das cores verde e amarelo na comercialização de GLP e similares, mesmas cores usadas em seu estabelecimento, juntamente com o uso de nome praticamente idêntico ao usado em seu estabelecimento.

Não se trata de pleitear em nome próprio direito alheio, pois aqui a questão da utilização das cores está inserida em um contexto que ultrapassa a relação revendedores/distribuidoras, mas está vinculada à possibilidade de indução do consumidor ao erro e desvio de clientela, cabendo tão somente à autora, efetivamente prejudicada pelo uso das cores pela requerida, buscar a em juízo a obrigação de não fazer.

Quanto ao mérito, tenho que a questão foi desatada com inegável acerto e adequação pelo Julgador Monocrático, **Dr. Paulo de Tarso Carpena Lopes**, quase nada havendo a acrescentar aos fundamentos esposados, razão pela qual transcrevo abaixo fragmento do ato sentencial, incorporando-o ao presente voto:

O documento de fls.29/30, consolidação do contrato social da autora comprova que a sociedade passa a utilizar o nome fantasia “Gás do Forte” desde 21.2.2006, data em que o documento foi arquivado na junta Comercial.

A requerida Forte Gás Comércio de Gás Ltda somente arquivou seu contrato de constituição de Sociedade Limitada em 26.2.2008 conforme documento de fls.210/211.

A autora tem precedência, portanto, no nome “Gás do Forte” sobre a requerida Forte Gás cujo nome com



NWN

Nº 70068471754 (Nº CNJ: 0057369-83.2016.8.21.7000)
2016/CÍVEL

sutil alteração da ordem de palavras é idêntico ao nome da autora, no mesmo ramo de comércio -venda de gás- em regiões muito próximas- a autora na av. do Forte, 50, e a ré na av. Ary Tarragô, 2455(fl.213) bairro Passo das Pedras/Protásio Alves.

Também a autora demonstrou que revende produtos distribuídos por Liquigás Distribuidora S/A (fl.32) ao passo que a ré Forte Gás revende produtos distribuídos por Supergasbras (fl.81) do grupo SHV Gás Brasil Ltda(fl.83).

A Liquigas é empresa do Grupo Petrobras e utiliza as cores verde e amarela, conforme documento de fl.37.

A distribuidora SHV da qual a supergasbras faz parte utiliza a cor predominantemente laranja conforme documento de fl.63.

No entanto, a requerida Forte Gás e o co-réu Régis - utilizam em sua divulgação as cores verde e amarelo numa clara intenção de aproveitar-se do nome da autora para a venda do produto gás, conforme cartões acostados a fl.71.

Há verdadeira atividade parasitária da requerida Forte gás e do co-réu que utilizam-se das cores e do nome da autora que registrou anteriormente o nome na junta comercial e que é distribuidora Petrobrás, e a requerida, não sendo distribuidora deste empresa, utiliza-se das mesmas cores.

Há manifesto prejuízo para a atividade da autora passível de reparação pela via da ação ordinária no sentido de se determinar que os réus efetuem a troca de sua razão social perante a junta comercial e se abstenham de utilizar-se do nome Forte Gás em seu comércio e propaganda, em 10 dias, sob pena de arcar com multa diária de R\$ 2.000,00 até o limite de R\$ 300.000,00.

A conduta da ré Forte Gás e do requerido Régis também é passível de reparação pela via do dano moral, na medida em que o ilícito civil da ré abalou a



NWN

Nº 70068471754 (Nº CNJ: 0057369-83.2016.8.21.7000)
2016/CÍVEL

imagem da empresa autora e causou contratempos aos sócios e a administração da autora. Atento as peculiaridades do caso concreto, entendo por fixar o dano moral em R\$ 40.000,00 corrigido monetariamente pelo IGPM e com juros de mora de 1% ao mês da data da sentença.

No tocante ao danos patrimoniais, estes efetivamente ocorreram e devem ser apurados em liquidação de sentença.”

Tem-se entendido na jurisprudência que o arquivamento dos atos constitutivos da empresa na Junta Comercial já teria o efeito de conferir proteção ao nome empresarial, em face da regra contida no art. 8º da Convenção de Paris, ratificado pelo Brasil mediante o Decreto 75.572/71.

ARTIGO 8.º O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.

O art. 124 da Lei 9279/96 estabelece:

“Não são registráveis como marca:

V- reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresas de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.”

E é neste sentido, a jurisprudência do STJ.

PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AGRAVO REGIMENTAL - REGISTRO - ESTABELECIMENTO OU NOME COMERCIAL - ART. 65, V, DA LEI Nº 5.772/71 - VEDAÇÃO - SEMELHANÇAS - CONFUSÃO OU DÚVIDA - PROTEÇÃO DA MARCA - DESPROVIMENTO.

1 - Conforme jurisprudência pacífica nesta Corte, deve ser afastado o emprego de nomes ou expressões de



NWN

Nº 70068471754 (Nº CNJ: 0057369-83.2016.8.21.7000)
2016/CÍVEL

marcas semelhantes, quer pela grafia, pronúncia ou qualquer outro elemento capaz de causar confusão ou dúvida aos possíveis adquirentes do produto. Ademais, nos termos do art. 65, V, da Lei nº 5.772/71 é vedado, expressamente, o registro como marca de título de estabelecimento ou nome comercial.

2 - Precedentes (REsp nºs 30.751/SP, 65.002/SP, 62.770/RJ e 40.190/RJ).

3 - Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 653609 / RJ ; Agravo Regimental No Recurso Especial Relator(a) Ministro Jorge Scartezini Órgão Julgador T4 - Quarta Turma Data do Julgamento 16/11/2004

NOME COMERCIAL. MARCA. CONFLITO. MESMO MERCADO. ESPECIFICIDADE. PRECEDENTES.

1. A proteção ao nome comercial impede o registro posterior de marca igual por terceiro, ainda mais quando no mesmo ambiente de mercado, o setor agropecuário.

2. Recurso especial conhecido e provido.

(Resp 284742 / SP ; Recurso especial. Relator(A) Ministro Carlos Alberto Menezes Direito Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 20/08/2001

MARCA REGISTRADA. USO INDEVIDO EM NOME COMERCIAL. ATIVIDADE NO MESMO CAMPO. - Registrada uma *marca*, não pode outra empresa industrial, *comercial* ou de serviços utilizá-la na composição de seu *nome comercial*, em havendo similitude de atividades. Recurso especial conhecido e provido parcialmente."

(REsp 212902 / SC, Relator(a) Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, Data do Julgamento 28/09/1999, publ. DJ 13.12.1999 p. 154).

Quanto à alegação da apelante de que teria adquirido a anterioridade em virtude contratos de doação e trespasse, cumpre registrar que existe questão prejudicial à existência ou não desta possibilidade. Para que tenha validade perante terceiros o trespasse deve estar devidamente



NWN

Nº 70068471754 (Nº CNJ: 0057369-83.2016.8.21.7000)
2016/CÍVEL

registrado perante os órgãos competentes, bem como, deve lhe ser dada publicidade através da publicação na imprensa oficial nos termos do art. 1.144 do Código Civil, senão vejamos:

Art. 1.144. O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e de publicado na imprensa oficial.

Diante da total ausência de demonstração de que tenham sido cumpridos estes requisitos, a tese de que a anterioridade teria sido adquirida pelos contratos de trespasse sequer merece maiores dilações, restando afastada.

A alegação de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito, também não merece acolhimento. O presente processo discute concorrência desleal, por violação de nome comercial e *trade dress*, e não se discute aqui e agora a nulidade do registro de marcas da parte apelante. Não há interesse do INPI neste processo, onde há obrigação de não fazer (tutela de abstenção) e de indenização por dano moral. Essa decisão não afeta o INPI. Não há notícia de ter a apelada ajuizado na Justiça Federal ação de nulidade de marcas contra a parte apelante e o INPI. Além do mais, é pacífico na jurisprudência que o ajuizamento posterior desse tipo de ação não tem o condão de suspender a ação já proposta onde se busca a tutela inibitória e a reparação dos danos, do que ora se cuida.

Como bem destacado na sentença, no caso concreto restou demonstrada verdadeira atividade parasitária, o que impõe o dever de indenizar, sendo que o valor da indenização por dano moral não merece



NWN

Nº 70068471754 (Nº CNJ: 0057369-83.2016.8.21.7000)
2016/CÍVEL

reparos, pois arbitrado em valor coerente, justo, adequado e proporcional ao dano ocorrido.

Finalmente, quanto ao pleito de redução da verba honorária, tenho que também não merece guarida. O arbitramento dos honorários advocatícios deve levar em consideração a complexidade e duração da causa, o grau de zelo profissional e o local da prestação do serviço. Em atenção a tais diretrizes, e na esteira do entendimento desta Câmara, tenho que se mostra adequada a fixação da verba em 15% sobre o valor da condenação, razão pela qual mantenho o patamar arbitrado na sentença.

Para fins de prequestionamento, observo que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale a dizer que se entende estar dando a adequada interpretação à legislação invocada pelas partes. Não se faz necessária a menção explícita de dispositivos, consoante entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem o Tribunal é órgão de consulta, que deva elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide.

Oportuno salientar que a apresentação de questões para fins de prequestionamento não induz à resposta de todos os artigos referidos pela parte, mormente porque foram analisadas todas as questões que entendeu o julgador pertinentes para solucionar a controvérsia.

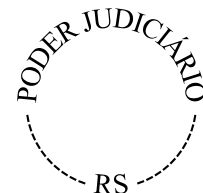
VOTO PELO NÃO PROVIMENTO DO APELO.

DES.^a ELISA CARPIM CORRÊA - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA (PRESIDENTE) - De acordo com o(a) Relator(a).



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



NWN

Nº 70068471754 (Nº CNJ: 0057369-83.2016.8.21.7000)
2016/CÍVEL

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA - Presidente - Apelação Cível nº
70068471754, Comarca de Porto Alegre: "NEGARAM PROVIMENTO AO
APELO. UNÂNIME."

Julgador(a) de 1º Grau: PAULO DE TARSO CARPENA LOPES