



COMARCA DE PORTO ALEGRE
16ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
Rua Manoelito de Ornellas, 50

Processo nº: 001/1.17.0125668-2 (CNJ:.0191367-61.2017.8.21.0001)
Natureza: Ordinária - Outros
Autor: Sicredi Participação S.A
Réu: Socicred Sociedade de Crédito ao Microempreendedor Ltda
Juiz Prolator: Juiz de Direito - Dr. João Ricardo dos Santos Costa
Data: 13/04/2018

SICREDI PARTICIPAÇÕES S.A. ajuizou a presente **Ação Ordinária** contra **SOCICRED SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR LTDA.**, alegando, em suma, que visando obrigar a ré a abster-se de utilizar o termo 'SOCICRED', ou qualquer outra expressão que imite a sua marca, ingressou com ação judicial a qual reconheceu a nulidade do registro da marca de titularidade da ré SOCICRED, a qual foi julgada procedente. Discorreu sobre a semelhança entre marcas. Pediu, em antecipação de tutela, que a ré se abstenha de utilizar o termo 'SOCICRED', ou qualquer outro sinal que imite, mesmo que parcialmente, a sua marca registrada 'SICREDI Sistema de Crédito Cooperativo'. Requereu a procedência com a condenação da ré ao pagamento de indenização nos termos dos artigos 208 a 210 da Lei 9279/96. Acostou documentos (fls. 22/162).

Deferida a tutela provisória de urgência (fls. 167/168).

Citada, a ré apresentou contestação às fls. 172/178, suscitando, preliminarmente, a incompetência da Justiça Comum. No mais, insurgiu-se contra o pleito indenizatório afirmando que a autora não comprovou o prejuízo financeiro. Mencionou que já providenciou na alteração da sua denominação social, cujo processo ainda não teve conclusão pelo Banco Central e já retirou da internet qualquer publicidade em nome da Socicred. Pediu o acolhimento da preliminar ou a improcedência da ação. Juntou documentos (fls. 179/196).

Houve réplica (fls. 198/208).

Vieram os autos conclusos para sentença.



É o relatório.

DECIDO.

I – Incompetência da Justiça Estadual:

Alega a demandada a incompetência da Justiça Estadual para julgar a presente demanda, haja vista a existência da ação de nulidade de marca tombada sob nº 504254049.2012.4.7100 ajuizada na 5ª Vara Federal da Justiça Federal, onde a autora deveria ter manejado o cumprimento da sentença.

Sem razão, a matéria é afeita à Justiça Estadual, inclusive já assim foi decidido pela própria Justiça Federal que reconheceu expressamente a sua incompetência para o julgamento do pedido indenizatório formulado pela autora, conforme verifico na cópia da sentença transitada em julgado acostada às fls. 137/148.

Afasto, portanto, a preliminar suscitada.

II – Mérito:

Pretende a autora, em suma, que a ré se abstenha de utilizar o termo 'SOCICRED', ou qualquer outro sinal de imite, mesmo que parcialmente, a sua marca registrada 'SICREDI Sistema de Crédito Cooperativo', bem como a condenação da demandada ao pagamento de indenização nos termos dos artigos 208 a 210 da Lei 9.279/96.

A demandada refuta a pretensão afirmando que autora não comprovou o alegado prejuízo financeiro.

A questão posta nos autos é singela e não desafia maiores considerações, pois conforme verifica-se às fls. 137/148 a autora ajuizou perante a Justiça Federal a ação tombada sob nº 504254049.2012.4.7100, a qual foi julgada procedente e reconheceu a nulidade do registro da marca SOCICRED, sob nº 825557518, razão pela qual a demandada deve se abster de utilizar o termo 'SOCICRED'.

Dano material:

Como cediço, em se tratando de direito de marcas, o dano



material pode ser presumido, pois a violação desse direito é inequivocamente capaz de gerar severas lesões à atividade empresarial do legítimo titular da marca, tais como, por exemplo, o desvio de clientela e a confusão entre as empresas. Contudo, a sua apuração encontra regulação no art. 210, III, da Lei 9.276/96.

No caso dos autos, a ré estava ciente desde o trânsito em julgado da sentença proferida na Justiça Federal, a qual reconheceu a nulidade do registro da marca, que deveria deixar de utilizar o termo 'SOCICRED'.

Desta forma, resta evidenciado o dever de indenizar pelos danos materiais suportados pela demandante, no período do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a nulidade do registro da marca da ré até o efetivo cumprimento daquela sentença, que correspondem aos benefícios que a autora teria auferido não fosse a violação de sua marca, na forma dos arts. 208 e 210, da Lei nº 9.279/96¹.

Outrossim, considerando que a indenização por lucros cessantes deve ser estabelecida de acordo com o tipo e quantidade de produtos, a questão deve ser resolvida mediante liquidação de sentença, nos termos do art. 210, III da Lei 9.276/96.

Nesse sentido:

¹. Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.



AÇÃO ORDINÁRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRAFAÇÃO. LUCROS CESSANTES. OCORRÊNCIA. VALOR A SER APURADO MEDIANTE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. I. É sabido que o direito de propriedade sobre as marcas está protegido pela Constituição Federal e pela Lei de Propriedade Industrial. Inteligência do art. 5º, XXIX, da Carta Magna e do art. 129, da Lei 9.279/96. II. Cumpre destacar que a sentença reconheceu a contrafação e a ilegalidade da venda dos produtos pelo réu sem a devida licença, condenando-o a se abster do uso irregular das marcas, denominações e distintivos do autor, sem haver insurgência recursal por parte do demandado, operando-se o trânsito em julgado em relação a tais questões. III. Em relação aos lucros cessantes, impõe esclarecer que não importa se o material foi comercializado ou não, desde que comprovada a contrafação do produto cuja marca é garantida ao proprietário. Precedentes do STJ. O valor devido à parte autora deverá ser apurado mediante liquidação de sentença, observado o auto de busca e apreensão, acrescidos de correção monetária pelo IGP-M, e dos juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados da data de confecção do referido laudo. IV. No que concerne aos danos morais, o ato ilícito do réu causa ofensa à reputação do autor, detentor da marca utilizada indevidamente, além de inegável prejuízo financeiro. Aliás, conforme a Súmula 227, do STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral em razão do atentado à sua honra objetiva. Assim, caracterizado o dano moral in re ipsa, cabível a indenização postulada, tendo em vista o potencial econômico das partes, a gravidade do fato, o caráter punitivo-pedagógico da reparação e os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes. A correção monetária pelo IGP-M incide a partir do presente arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ. Os juros moratórios contam-se do evento danoso, a teor da Súmula 54, do STJ. V. Os artigos de lei suscitados pelo autor consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, a teor do art. 1.025, do CPC, sendo desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos aventados. VI. Redimensionamento da sucumbência, considerando o integral decaimento do réu, que é revel, em suas pretensões. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70076392661, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 28/03/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. COLIDÊNCIA RECONHECIDA. SETEX E SEDEX. SEMELHANÇA GRÁFICA E FONÉTICA. SERVIÇOS. MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA ENTRE AS MARCAS. CONFUSÃO AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, em se tratando de direito de marcas, o dano material pode ser presumido, pois a violação desse direito é inequivocamente capaz de gerar severas lesões à atividade empresarial do legítimo titular da marca, tais



como, por exemplo, o desvio de clientela e a confusão entre as empresas.

2. As conclusões da Corte de origem - no sentido de (i) ser indevida a utilização pela demandada da marca SETEX, (ii) ser impossível a coexistência da referida marca com a marca SEDEX (de titularidade da autora, a ECT) e (iii) ser necessária a apuração do montante indenizatório devido em liquidação de sentença - resultaram do exame do acervo fático-probatório carreado nos autos e, por isso, inviável se torna modificá-las, nesta via especial, dada a inafastável incidência da Súmula nº 7/STJ.

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, tem incidência a Súmula nº 83/STJ.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1536128/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016) [grifei]

Isso posto, nos termos do art. 487, I do CPC **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos formulados por **SICREDI PARTICIPAÇÕES S.A.**, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em desfavor de **SOCICRED SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR LTDA.**, para:

- a) tornar definitiva a tutela provisória de urgência outrora deferida;
- b) condenar a ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes, a serem apurados mediante liquidação de sentença, forte no art. 210, III da Lei 9.276/96, nos termos da fundamentação supra.

Condeno as partes a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao procurador da autora, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação em favor do procurador da autora (art. 85, § 2º do CPC).

Havendo recurso(s) – excepcionados embargos de declaração – intime(m)-se, independentemente de conclusão (ato ordinatório – arts. 152, VI, NCPC, e 567, XX da Consolidação Normativa Judicial), a(s) contraparte(s) para contrarrazões, remetendo-se em seguida os autos ao Tribunal de Justiça (art. 1010 § 3º CPC).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO



Porto Alegre, 13 de abril de 2018.

João Ricardo dos Santos Costa
Juiz de Direito