NWN
Nº 70050768894
2012/CÍVEL

Apelações cíveis. Direito da propriedade industrial. Marca comercial. Uso indevido. Contrafação. Pedido de condenação ao pagamento de indenização por dano moral e por dano material cumulado com pedido de abstenção do uso da marca MINIFIX. Marca registrada no INPI pela parte autora. Sentença de procedência parcial modificada para incluir a indenização pelo dano moral e ampliar o termo inicial da apuração do dano material, bem como readequar os ônus de sucumbência e majorar os honorários advocatícios. O dano material deve ser apurado a partir do prazo de cinco anos a contar do ajuizamento da ação e enquanto não cessar a infração, na forma da Súmula n. 143 do STJ e do art. 225 da LPI. O dano moral, por se tratar de lesão imaterial, não requer a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as conseqüências da conduta da ré, decorrendo aquele do próprio fato. Apelo da autora provido. Apelo da ré não provido.

APELAÇÃO CÍVEL	SEXTA CÂMARA CÍVEL
Nº 70050768894	COMARCA DE FARROUPILHA
BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	APELANTE/APELADO
BMZAK BENEFICIAMENTO METAL MECANICO LTDA	APELANTE/APELADO

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

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

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores **DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA (PRESIDENTE E REVISOR) E DES. ARTUR ARNILDO LUDWIG**.

Porto Alegre, 22 de novembro de 2012.

DES. NEY WIEDEMANN NETO,
Relator.

RELATÓRIO

DES. NEY WIEDEMANN NETO (RELATOR)

Adoto o relatório da sentença, fls. 160 e seguintes, que passo a transcrever:

> ***BMZAK BENEFICIAMENTO METAL MECÂNICO LTDA****., qualificada nos autos, ingressou com Ação de Abstenção de Ato Ilícito com Preceito Cominatório c/c Indenização por Danos Materiais e Morais contra* ***BIGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.****, também qualificada, narrando que conforme documentos constantes nos autos é a legítima proprietária e titular absoluta da marca Minifix, registrada perante o INPI sob o nº 821.041.290, na classe NCL (8) 06, para distinguir parafusos de metal para uso na Indústria moveleira. Disse que em 13 de março de 2006, tomou conhecimento que a ré vinha contrafazendo sua tradicional marca, através de material publicitário e documentos utilizando o nome "MINI-FIX", motivo pelo qual a notificou. Em 27/03/2006, disse que recebeu missiva da requerida em que a mesma informava que era a criadora da marca Mini-Fix, acusando a autora de ser a usurpadora da marca. Na mesma missiva disse ter adotado as medidas cabíveis, ou seja, requereu pedidos de marca idêntica depositado em 24/03/2006. Assim, afirmou que é claro que a ré não nega que esta produzindo e comercializando parafusos, tambores e hastes de metal para uso na indústria moveleira sob a marca Minifix. Ainda, disse que na tentativa de argumentar a seu favor, a ré juntou no Processo*

Administrativo de Nulidade promovido contra a ora autora, uma nota fiscal de venda do produto com a marca Minifix, datada de 1996. Aduziu que recentemente a marca foi mantida integralmente pelo INPI em seu nome e negada à ré. Contudo, disse que tomou conhecimento de que a demandada continua em sua prática delituosa, produzindo os produtos. Discorreu sobre a legislação que entende embasar a sua pretensão, bem como colacionou doutrina. Em relação ao pedido indenizatório, argumentou que os atos ilegais da requerida lhe causaram notórios danos materiais e morais, sendo que se está agindo ao arrepio da lei, há dever de indenizar. Novamente reportou-se à legislação, súmulas e jurisprudência para justificar os pedidos indenizatórios, afirmando que o quantum de danos materiais somente será apurado através de uma perícia contábil, que deve ser efetuado a partir de 24 de novembro de 1998. Postulou a concessão de medida liminar de busca e apreensão dos bens descritos no item "a" da fl. 25. Requereu a procedência da ação a fim de obrigar a ré a cessar as práticas ilícitas denunciadas, ou seja, abster-se de produzir, expor, vender, oferecer à venda, ter em estoque, ocultar ou receber, para utilização com fins econômicos, produtos com a marca MINIFIX ou semelhante, em sua sede ou em quaisquer filiais, empresas terceirizadas, coligadas ou franquias, sob qualquer motivo, alegação ou pretexto; ao pagamento de justa indenização pelos danos materiais sofridos, em percentual sobre o valor total obtido com a venda de todos os produtos identificados pelo nome MINIFIX ou MINI-FIX, desde 24/11/1998, ou, se assim não entender, na foma estabelecida pelo artigo 210 e seus incisos da Lei nº 9.279/96, pelo critério mais vantajoso a autora; ao pagamento de danos morais em valor a ser fixado pelo juízo, não devendo ser inferior a R$ 30.000,00 atribuir multa a ré, no valor de R$ 500.000,00 por infração, para hipótese de incorrer novamente na prática antijurídica noticiada. Juntou documentos.

A liminar foi indeferida (fl. 69).

Citada, a requerida contestou a ação inicialmente, discorrendo sobre a estrutura da empresa. Sobre o caso em questão, afirmou que depositou junto ao INPI, em 24/03/2006 o pedido de registro da marca nominativa MINIFIX, na classe 06, visando distinguir

alguns produtos, sendo que tal processo foi indeferido. Contudo, ainda existe um outro processo em relação a marca MINIFIX, na classe 385, depositado em 02/05/2006 visando distinguir alguns serviços, sendo que tal processo encontrar-se-ia arquivado. Informou que o registro alegado pela autora sofre um processo de nulidade interposto pela contestante. Teceu considerações sobre os fundamentos e documentos juntados quando da interposição do processo administrativo de nulidade. Disse que utiliza a marca Minifix há pelo menos 15 anos, informando ainda que outras empresas utilizam esta mesma denominação. Discorreu sobre a legislação que entende embasar o seu pedido, reportando-se a doutrina e jurisprudência. Alegou que diante dos motivos já relatados, é incabível qualquer fixação de indenização, afirmando que em caso de ser reconhecido o dever de indenizar, este deve incidir a partir da data cuja requerente tomou ciência dos fatos (13/03/2006). Requereu a improcedência da ação. Juntou documentos.

Em réplica, a autora reportou-se a inicial, bem como afirmou que a ré confessa em sua defesa a utilização indevida da marca.

Intimados quanto as provas que pretendiam produzir, a autora requereu a juntada de documentos por parte da ré, em relação a utilização da marca Minifix, bem como a realização de perícia contábil. Juntou documentos. A parte ré não se manifestou.

Intimada a se manifestar quanto os documentos juntados pela requerente, a requerida afirmou ser desnecessária a realização de prova pericial, bem como reportou-se às manifestações anteriores.

Os pedidos feitos pela autora foram indeferidos (fl. 158).

Intimadas, as partes não se manifestaram sobre a decisão.

Os autos vieram conclusos para sentença.

A sentença apresentou o seguinte dispositivo:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Abstenção de Ato Ilícito com Preceito Cominatório c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por BMZAK

> *BENEFICIAMENTO METAL MECÂNICO LTDA. contra BIGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA., nos termos da fundamentação acima exposta, a fim de DETERMINAR que a requerida se abstenha do uso da marca MINIFIX, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por infração e CONDENAR a requerida a indenizar materialmente a autora, em valores a serem apurados em liquidação de sentença, nos termos da fundamentação, afastando o pedido de danos morais.*
>
> *Havendo sucumbência recíproca, condeno a autora ao pagamento de 30% das custas processuais, arcando a demandada com o correspondente a 70% das custas. Ainda, fixo honorários advocatícios devidos pela autora em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), bem como em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem arcados pela requerida, na forma do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC, permitida a compensação na forma da súmula 306 do STJ.*

A parte ré apelou, fls. 174-187, alegando que integra o Grupo BIGFER há mais de vinte anos, desenvolvendo produtos acessórios para móveis. Disse fazer uso contínuo e ininterrupto da marca MINIFIX há pelo menos quinze anos, consoante documentos acostados. Sustentou que a marca “MINIFIX” nada mais é do que a união de duas palavras vulgares mini (pequeno) + fix (fixadores) = MINIFIX. Tanto isso é verdade que a empresa HAFELE divulga em seu site os produtos com a marca. As empresas do setor moveleiro nacional e internacional identificam os produtos com a marca “MINIFIX”, tornando-a marca de uso comum, usual, vulgarizado. Asseverou que o INPI ao manter em vigor o registro da marca deixou de observar o disposto no art. 124, VI da Lei de Propriedade Industrial. Referiu que a marca MINIFIX está sofrendo caducidade junto ao INPI. Pediu a reforma da decisão, com a exclusão da indenização por danos materiais, pois a marca “MINIFIX” está inserida no mercado há mais de duas décadas e inúmeras empresas adotaram a expressão “MINIFIX” como marca, uma vez que se

trata de sinal vulgar, como para distinguir produtos do setor moveleiro. O registro da marca viola o disposto na Lei de Propriedade Industrial.

A parte autora também apelou, pugnando pela reforma da decisão, no tocante à data inicial do marco fixador do valor da indenização por danos materiais, que deve ser a data de concessão da marca, ou seja, em 27/09/2005. Postulou fosse a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Pugnou, ainda, fossem majorados os honorários advocatícios.

Contrarrazões apenas pela autora, fls. 207-211.

Registro, por fim, que tendo em vista a adoção do sistema informatizado, os procedimentos para observância dos ditames dos arts. 549, 551 e 552, do CPC foram simplificados, mas observados na sua integralidade.

É o relatório.

VOTOS

DES. NEY WIEDEMANN NETO (RELATOR)

Eminentes colegas.

Inicialmente, transcrevo a fundamentação da sentença, que estou mantendo parcialmente, a partir do que poderei analisar o apelo da autora e o apelo da ré, nos pontos em que pedem a modificação do julgado, na forma que segue:

> O feito teve prosseguimento regular e encontra-se apto a julgamento, não havendo preliminares a serem analisadas.
>
> No mérito, tenho que o pedido da parte autora prospera.
>
> Embora a peça inicial, bem como os documentos juntados pela parte autora sejam frágeis, a própria ré,

em sua contestação e com a juntada de seus documentos, confessa que utiliza a marca Minifix, mesmo tendo seus pedidos feitos junto ao INPI negados. Da mesma forma, foi negado o pedido anulatório interposto perante o órgão, contra a parte autora, que continua detentora da marca, que, de forma confessa, a ora ré continua explorando.

Suas justificativas para permanecer explorando a marca, mesmo após as decisões do INPI (trazidas aos autos pela própria requerida), não são capazes de justificar seus atos. A uma, porque o entendimento de que foi prejudicada pela legislação que não prevê réplica no processo administrativo que estava travando não é argumento que justifique que se continue praticando atos ilícitos, só por entender que uma legislação, que é pública (e que portanto a parte tem conhecimento antes mesmo de interpor o processo administrativo) não atende seus interesses. A duas, porque o argumento de que várias outras empresas também utilizam o nome/marca Minifix não lhe respalda para seguir agindo em desacordo com a lei, que garantiu a ora autora o direito de utilizar exclusivamente (até o momento) este nome.

Ainda, o fato de a ré juntar, agora, neste autos, notas fiscais indicando que antes de 13/06/1996, data marco para o INPI (fl. 116) já utilizava a marca Minifix, não tem o condão de afastar a irregularidade de seu ato. Isso porque, nesta ação apura-se a violação de um direito sobre registro, que até o momento pertence a autora. Tendo a ré provas de que exercia o uso do nome antes, tem que tentar reverter a situação junto ao INPI ou, promover a ação judicial competente para isso. Entretanto, nestes autos, a contraprova que pretende fazer não ganha espaço, até porque a justiça estadual seria incompetente para modificar decisão do INPI, que é órgão federal.

Portanto, restando claro que a empresa ré utiliza indevidamente (diante do resultado de todos os processo interposto no INPI e juntados aos autos) a marca MINIFIX, da qual é detentora a demandante, é cabível a responsabilização por danos morais e materiais.

Em relação ao dano moral, tenho que o mesmo não é devido. Isso porque, embora a ré tenha agido em contrariedade a lei prejudicando a autora (o que poderá ser compensado nos danos materiais), em

casos como o presente, cabe a autora fazer prova cabal de que a utilização indevida de sua marca causou prejuízos a sua imagem, como por exemplo, por as peças terem qualidade inferior ou preço muito abaixo do mercado.

Neste sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO COMINATÓRIA DE USO DE MARCA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARRANJO DE CORES SIMILARES. MIMETISMO VISUAL. CONFUSÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL x LIBERDADE DE MERCADO. CONTRAFAÇÃO DIAGNOSTICADA. PREJUÍZO MATERIAL CONFIGURADO. REVÉS MORAL NÃO PROVADO. (...) 2- Marca mista conjunto marcário coincidência visual estilização contrafação diagnosticada: a similitude visual dos produtos, por meio da justaposição de cores e estilização coincidente, conjugada com a identidade de público-alvo, promove inquestionável confusão, porquanto desperta no consumidor a falsa idéia de estar adquirindo produto da autora. 3- Livre iniciativa x Concorrência desleal: o princípio da liberdade de concorrência pedra angular do impulso e desenvolvimento do mercado encontra baliza na lealdade negocial, dever decantado da boa-fé objetiva e que deve orquestrar o agir das empresas no âmbito comercial. Com esteio no art. 195 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), configura-se a concorrência desleal na hipótese de imitação de marca, passível de despertar confusão no consumidor. O cenário fático-jurídico de concorrência desleal reclama o desenho de um comportamento patrocinado por um operador econômico e diagnosticado no terreno negocial de certo produto ou serviço que contrarie a conduta-dever que necessita ser observada no duelo pela clientela, via expedientes que desafiem sua idoneidade no mercado e, efetivamente, ou em potência, causem danos ao concorrente. 4- Danos Materiais: a indenização por danos materiais, no caso em apreço, deve ser apurada a partir do lucro líquido auferido pela empresa ré com a venda do produto ELEGÊ BALANCE, a contar da ciência inequívoca da prática de contrafação notificação extrajudicial manejada pela autora em

6/11/2006, até a publicação da presente decisão. Portanto, diagnosticada a contrafação do produto da autora, a aludida data representa o termo inicial para fins de apuração do revés patrimonial experimentado pela autora, montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Deve-se fixar o critério indenizatório a partir da simetria disposta na Lei nº 9.279/96, zelando-se, `à double tranche, pela mensuração dos benefícios que o lesado empresa autora teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, sem se descurar da vedação ao enriquecimento injustificado da empresa autora. Para tanto, cabe adotar os critérios fixados no art. 210 da lei especial, a saber: o benefício que a empresa autora teria auferido se a violação não tivesse ocorrido ou o benefício auferido pelo autor da violação do direito. 5- Danos Morais: malgrado a empresa não estar imune a expedientes que desafiem a sua honra objetiva, a reputação e o nome a zelar, no seu âmbito comercial, para a apuração de valor ressarcitório em tais circunstâncias, impende a prova do abalo experimentado. ***Incabível a condenação da ré em danos morais experimentados, por força da coexistência de produtos similares no mesmo nicho negocial, se não comprovada a existência de mácula na imagem e idoneidade da empresa autora. Inteligência do art. 333 do CPC. Acolheram a preliminar contra-recursal. Deram parcial provimento ao apelo.*** *(Apelação Cível Nº 70025756552, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 18/02/2009).” (grifei).*

No caso dos autos, não tendo esta prova sido feito (e nem postulada), a improcedência do pedido de danos morais é medida que se impõe.

Por fim, resta pendente apenas o pedido de danos materiais, o qual é devido pelo simples fato de que houve violação legal do direito de patente, bem como por a ré confessar que está comercializando os produtos sob esta denominação. Estando ela a competir no mercado com a autora, que é a única que poderia estar no mercado vendendo este nome, notórios são os prejuízos monetários, devendo a demandada ressarci-lo.

> Contudo, para se apurar o valor indenizatório, tenho que a liquidação de sentença será o local adequado. Os critérios para dita apuração deverão observar o que já disciplinou o TJ/RS:
>
> *"Deve-se fixar o critério indenizatório a partir da simetria disposta na Lei nº 9.279/96, zelando-se, `à double tranche, pela mensuração dos benefícios que o lesado empresa autora teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, sem se descurar da vedação ao enriquecimento injustificado da empresa autora. Para tanto, cabe adotar os critérios fixados no art. 210 da lei especial, a saber: o benefício que a empresa autora teria auferido se a violação não tivesse ocorrido ou o benefício auferido pelo autor da violação do direito. (...). ((Apelação Cível Nº 70025756552, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 18/02/2009)." (grifei).*
>
> O marco inicial deve ser a data da última decisão do INPI, qual seja, 16/06/2009 (fl. 120), data em não restavam mais dúvidas sobre a propriedade da marca Minifix.
>
> Quando ao pedido para que a ré seja obrigada a cessar as práticas ilícitas denunciadas, contido no item "c" da inicial (fl. 26), tal vedação e criação de obrigação já é dada pela própria lei. Assim, reconhecida a irregularidade no uso da marca, cabível o pedido da autora, a fim de determinar que a requerida se abstenha do uso da marca, sob pena de incidência de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por infração.

Prosseguindo, passo ao exame do apelo da autora e do apelo da ré, destacadamente, e na forma que segue.

APELAÇÃO DA AUTORA.

A marca MINIMIX foi outorgada à autora pelo INPI em setembro de 2005, e essa situação é definitiva. Ademais, a ré alegou que ajuizaria na Justiça Federal ação de nulidade do registro, o que não ocorreu, já tendo escoado o prazo prescricional de 05 anos para esse fim (art. 174 da LPI).

Além disso, em momento algum houve suspensão dos efeitos do registro da marca MINIMIX concedida à autora. A ação foi proposta em 2009, mas a ré sustentou utilizar a marca desde 1996.

A sentença determinou que a apuração dos danos materiais ocorra somente pelos fatos ocorridos após junho de 2009, deixando sem reparação todos os prejuízos anteriores, sem um motivo razoável para essa redução.

Por isso, estou de acordo com a postulação da autora, de que a indenização pelo dano material seja apurada a partir dos 05 anos que antecederam o ajuizamento da ação e enquanto não cessar a infração, na forma da Súmula n. 143 do STJ e do art. 225 da LPI.

A respeito do pedido de indenização por danos morais, a sentença julgou improcedente esse pleito, por entender que não foram provados.

Todavia, entendo sustentável a argumentação de que nessa espécie de ato ilícito, pode-se considerar presumível o dano moral, decorrente do fato em si do uso indevido da marca comercial registrada, de titularidade e exclusividade da autora.

Nesse sentido há precedente do STJ, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, mencionado pela apelante, no REsp n. 466.761-RJ, em 03.04.2003: *"a prática de falsificação, em razão dos efeitos que irradia, fere o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em conseqüência, a reparação em danos morais."*

Nesse sentido está alinhado com o STJ o nosso TJRS:

> *APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. ABSTENÇÃO DE **USO** CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. **USO INDEVIDO** DE **MARCA**. DANOS MORAIS.*

OCORRÊNCIA. Da preliminar de não conhecimento do recurso 1.A recorrente abordou no recurso questões de direito, demonstrando especificamente a sua inconformidade com a decisão, apontando os dispositivos legais que entendia aplicáveis ao caso em concreto, de sorte que há motivação recursal, nos termos do artigo 514, II, do Código de Processo Civil. Mérito do recurso em exame 2.A propriedade industrial tem proteção constitucional, visando estimular o progresso técnico e científico, considerando o interesse social e econômico do país. A par disso, em vista de uma maior proteção ao autor da criação industrial, bem como a especificação e desenvolvimento da matéria, foi editada a Lei nº 9.279 de 1996, conhecida como Lei de Propriedade Industrial, na qual é limitado o âmbito de atuação da proteção aos direitos relativos à propriedade industrial. 3.A Lei de Propriedade Industrial determina que a propriedade da ***marca*** *se adquire pelo registro validamente expedido, o qual garante ao titular o seu* ***uso*** *exclusivo em todo o território nacional. O mesmo diploma legal estabelece a proteção conferida pelo registro, assegurando ao titular a possibilidade de zelar pela sua integridade material ou reputação. 4.É fato incontroverso nos autos, a teor do que estabelece o art. 334, II, do CPC, que a postulante detém a* ***marca*** *""Compuline", a qual foi utilizada indevidamente pela parte demandada. A irresignação restringe-se à ocorrência ou não de danos imateriais em razão da tal conduta, os quais restaram devidamente demonstrados no feito.* ***5. No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as conseqüências da conduta da ré, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita da demandada que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o denominado dano moral puro.*** *6. A postulante é pessoa jurídica, possuindo estabelecimento comercial, cuja preservação dos requisitos que constituem a esta universalidade de bens e direitos é essencial para manutenção de sua prática comercial usual. Portanto, a utilização por outra empresa da mesma* ***marca*** *gera prejuízos de monta, em especial, quanto ao nome comercial e a imagem, na medida em que a preservação do nome junto aos clientes é de suma*

> *importância. 7.O valor a ser arbitrado a título de indenização por **dano** imaterial deve levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como as condições da ofendida, a capacidade econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta ilícita praticada. Por fim, há que se ter presente que o ressarcimento do **dano** não se transforme em ganho desmesurado, importando em enriquecimento ilícito. Afastada a preliminar suscitada e dado provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70048614135, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 27/06/2012) (grifei)*

Assim, entendo que a ré deve ser condenada, cumulativamente, ao pagamento de indenização por dano moral.

Considerando as balizadoras pertinentes, da capacidade econômica das partes, intensidade e propagação do dano no meio comercial nacional e o caráter punitivo-pedagógico da medida, o valor sugerido na inicial (fl. 27, letra “f”) é bastante adequado e proporcional, motivo pelo qual para o arbitramento acolho esse valor.

Assim, modifico a sentença para incluir a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 30.000,00, com correção monetária pelo IGPM a contar da data da presente sessão (Súmula n. 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar de julho de 2005, levando em conta a prescrição de 05 anos, na forma da Súmula n. 143 do STJ e do art. 225 da LPI e o fato de que na prática do ato ilícito os juros de mora retroagem a data do início da sua prática, na forma da Súmula n. 54 do STJ e do art. 398 do Código Civil.

Em razão da modificação da sentença para acolher integralmente os pedidos da autora, os ônus de sucumbência devem ser readequados. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários do advogado da autora, que arbitro em 20% sobre o valor da

condenação, considerando a duração e a complexidade da causa, o local de prestação do serviço e o zelo profissional.

APELAÇÃO DA RÉ.

É fato incontroverso que a ré utiliza a marca MINIFIX no mesmo segmento comercial da autora desde 1996. As empresas são concorrentes. A ré pratica contrafação de marca e, portanto, concorrência desleal, ao comercializar os mesmos produtos com a marca MINIMIX.

Logo, existe a possibilidade de erro, de dúvida ou de confusão dos consumidores, pela similitude dos produtos e de contrafação do uso da marca.

O argumento da ré, ora apelante, de que outras empresas também reproduzem essa marca MINIMIX não exime a sua responsabilidade. Em que pese haja a alegação de que a marca está vulgarizada, a titularidade do registro em prol da autora lhe confere o direito, na forma da LPI, que fazer com que cessem as práticas ilícitas por parte dos infratores.

Ainda, não me parece que a expressão MINIMIX seja sinal comum ou genérico ou popular para denominar fixadores de móveis. Se fosse assim, não teria o INPI registrado como marca, em atenção ao disposto no art. 124, VI, da LPI. Esse argumento não tem lugar na Justiça Comum, porque na verdade a ré quer discutir a validade do registro por via transversa, o que aqui não é possível.

Aliás, a autora, ora apelada, na fl. 215, trouxe a informação de que a empresa alemã HAFELE teve negado no INPI o registro da marca MINIMIX, que ela utiliza naquele país, justamente em respeito à anterioridade do registro da autora.

Por outro lado, não tem relevância aqui o argumento da ré, ora apelante, de que MINIMIX é uma marca fraca e usada por outras empresas.

A própria ré tentou registrar essa marca, o que lhe foi indeferido pelo INPI. O que há de se levar em conta é a validade do registro da marca em prol da autora e a prescrição da pretensão de nulificar esse registro judicialmente.

Por tudo isso, é que o apelo da ré não pode ser provido, impondo-se a manutenção da sentença nos aspectos ora atacados, e a ampliação da condenação da ré, nos termos já expostos por ocasião do provimento do apelo da autora.

VOTO NO SENTIDO DO PROVIMENTO DO APELO DA AUTORA E DO NÃO PROVIMENTO DO APELO DA RÉ.

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

DES. ARTUR ARNILDO LUDWIG - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA - Presidente - Apelação Cível nº 70050768894, Comarca de Farroupilha: "DERAM PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA RÉ. UNÂNIME."

Julgador(a) de 1º Grau: CLAUDIA BAMPI