



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Número do 1.0702.11.024532-2/001 **Númeração** 0245322-
Relator: Des.(a) Moacyr Lobato
Relator do Acordão: Des.(a) Moacyr Lobato
Data do Julgamento: 02/04/2013
Data da Publicação: 08/04/2013

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - CESSAÇÃO DE USO DE MARCA - AUSÊNCIA DE SIMILARIDADE - INEXISTENCIA DE SEMELHANÇA GRÁFICA E FONÉTICA - IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO ENTRE OS CONSUMIDORES - RECURSO NÃO-PROVIDO.

- A proteção da marca se dá através do registro validamente expedido, que garante ao seu titular, o uso exclusivo da mesma, em todo o território nacional.
- As pequenas similitudes entre uma marca e outra, não são suficientes a causar confusão entre os consumidores, tampouco revelam prática de concorrência desleal.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0702.11.024532-2/001 - COMARCA DE UBERLÂNDIA - APELANTE(S): CHURRASCARIA ZEBU LTDA - APELADO(A)(S): L & C ALCANTARA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

ACÓRDÃO

Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO.

DES. MOACYR LOBATO

RELATOR.

DES. MOACYR LOBATO (RELATOR)



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

VOTO

Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia que, nos autos da "Ação Ordinária de Obrigação de não fazer (cessão de uso de marca) com pedido Liminar de Tutela Antecipada c/c Pedido de Indenização", movida por CHURRASCARIA ZEBU LTDA. em face de L&C ALCANTARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários de advogado fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atualizado até o efetivo pagamento desde a propositura da ação, segundo a tabela da CGJ/MG.

Em suas razões recursais (fls. 120/130), sustenta a autora/apelante que a sentença merece ser reformada uma vez que o termo zebu, integrante da marca utilizada pela ré pelo signo "ZEBU GRILL" para o seguimento de restaurantes, carrega similaridade gráfica e fonética com a marca de titularidade da autora, a qual foi anteriormente registrada junto ao Instituto Nacional de Marcas e Patentes - INPI sob o signo "CHURRASCARIA ZEBU".

Sustenta que, o núcleo identificador dos estabelecimentos é o termo ZEBU, e que os termos "CHURRASCARIA" e "GRILL" não são suscetíveis de distinguir os símbolos contrapostos nas marcas do autor e do réu, uma vez que prestam serviços no mesmo ramo de atividade.

Alega que a diferenciação existente entre os logotipos agregados às marcas em contraposição, diante da similaridade entre os termos normativos, acabam por induzir o consumidor a erro, confundindo-se as marcas. Afirma que a marca "CHURRASCARIA ZEBU" lhe foi concedida sem qualquer restrição quanto ao uso do termo "ZEBU", e que a utilização de tal distintivo lhe foi outorgada com exclusividade.



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Contrarrazões às fls. 137/144.

Recurso tempestivo, regularmente preparado.

Sem preliminares.

Decido.

Trata-se de ação de obrigação de não fazer c/c pedido de indenização ajuizada por Churrascaria Zebu Ltda. em face de L&C Alcântara Comercio de Alimentos Ltda., na qual a autora alega que, constituída desde 1994 utilizando como marca de seu estabelecimento comercial a expressão "Churrascaria Zebu", explorando o segmento de restaurantes e similares, foi surpreendida pela adoção, pela apelada/ré, do distintivo "Zebu Grill", para a exploração de serviços similares.

Em contestação, a apelada/ré afirmou a inexistência de termo distintivo absolutamente diverso, qual seja a palavra "Grill" em diferenciação ao termo "Churrascaria", bem como o fato de que a palavra "Zebu" consiste em termo não registrável, visto que sobre o mesmo não paira direito nominativo.

O direito à proteção da marca é assegurado pela Constituição Federal, no artigo 5º, inciso XXIX, in verbis:

"Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País".



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

A Lei nº 9.279/96, que regulamenta o referido dispositivo constitucional, traz a definição de marca:

"Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade".

Com efeito, marca é o sinal ou expressão destinada a individualizar os produtos ou serviços de uma empresa, identificando-os em relação aos demais presentes no mercado. A finalidade da proteção da norma é resguardar os direitos do consumidor bem como da clientela da empresa, impedindo concorrência desleal ou confusão na escolha a se fazer quanto ao estabelecimento comercial.

Sobre o tema, oportuna a lição da professora Izabel Vaz:

"Uma marca de fábrica ou de comércio é um sinal destinado a distinguir os produtos de uma empresa industrial ou comercial ou de um grupo de tais empresas, tal qual o fazem as "marcas de serviço"



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

em relação aos serviços. Este sinal pode ser constituído por uma ou várias palavras, letras, números, desenhos ou imagens, emblemas, monogramas ou assinaturas, cores ou combinações de cores distintas. De acordo com algumas legislações, ele pode igualmente configurar uma forma ou qualquer outro detalhe de apresentação do produto ou da embalagem destinada ao produto, contanto que não sejam unicamente ditados por sua função. O sinal pode ainda consistir em combinações de qualquer dos elementos citados. Quando uma marca é protegida, nenhuma pessoa ou empresa, senão a que a possui, pode usá-la, ou usar a marca apresentando semelhanças capazes de provocar confusão no espírito do público - ao menos quanto a produtos e serviços suscetíveis de prestar-se a tal confusão" (in: "Direito Econômico das Propriedades", Rio de Janeiro, Forense, 1992. p. 429).

O artigo 129 da Lei nº 9.279/96 disciplina a aquisição e o direito de uso exclusivo da marca, determinando que a propriedade da marca é adquirida pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional.

Para a configuração da concorrência desleal é necessário a utilização de marca semelhante a individualizar o mesmo produto, o que poderia induzir o consumidor a erro, em face da afinidade dos produtos. Esta prática abusiva está prevista no art. 195, inciso II, da Lei nº 9.279/96.

No caso dos autos, é incontroverso que a semelhança entre a marca escolhida pela autora "CHURRASCARIA ZEBU" registrada junto ao INPI e a expressão utilizada pela ré, "ZEBU GRILL", não guardam similitude exata, uma vez que não são capazes de provocar confusão no consumidor ao escolher algum dos estabelecimentos que noticiam a citada marca.

Outrossim, é válido destacar que os litigantes exercem o mesmo ramo de atividade comercial em uma mesma região, contudo,



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

não obstante sustentar o recorrente que o termo "ZEBU" é um distintivo dotado de exclusividade na marca que a mesma detém, tal argumento não se mostra válido, uma vez que o termo "ZEBU" não apenas denota uma raça de gado, como também denota distintivo de outras marcas, ainda que de segmentos diversos, porém notifica que tal termo não é de exclusividade da recorrente.

Aliás, vale destacar que o termo "ZEBU", por se tratar de nomenclatura comum que não se relaciona ao objeto explorado pela autora/apelante ou pela ré/apelada, visto que designa a nomenclatura da espécie animal, é capaz de criar diferenciação apenas em relação a raça do gado a que faz referência, não constituindo critério para diferenciação de restaurantes.

Além disso, tal elemento não é um termo dotado de possibilidade de distinção, uma vez que se insere dentre os sinais não registráveis, visto que é distintivo relacionado ao produto ou ao serviço (no presente caso, à carne relativa ao gado que é objeto consumido em um restaurante churrascaria), nos termos do art. 124, VI da Lei 9.279/96:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descriptivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

Ora, portanto, conforme acima mencionado, a impossibilidade de registro como marca do termo "ZEBU" decorre do fato de que tal termo relaciona-se a característica do produto (carne vendida pelos estabelecimentos, pois está relacionado à espécie animal boi), não havendo, portanto, que se falar em possibilidade de confusão decorrente de marcas registradas utilizando-se deste signo.



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Indiscutivelmente é, também, a ausência de semelhança capaz de provocar confusão no consumidor, entre as marcas que nominam os estabelecimentos da autora e da ré, ou a alegada confusão e associação entre os estabelecimentos, tendo em vista tratar-se de uma região na qual o gado "ZEBU" é popularmente conhecido, sendo visível e de fácil constatação que não há confusão entre as marcas que utilizam os termos "CHURRASCARIA" e "GRILL", uma vez que tais signos são indiscutivelmente distintos.

Além disso, o autor narra na inicial que a marca pretendida pelo réu/apelado é "CHURRASCARIA ZEBU GRILL", contudo, a consulta à base de marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (fls. 55-TJ), demonstra que a marca submetida a processo de registro pelo apelado/réu é "ZEBU GRILL", a qual não carrega traços de confusão com a marca "CHURRASCARIA ZEBU".

Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Em que pese a semelhança gráfica entre as denominações em tela, é de se notar que não se confundem, em razão da estrutura da linguagem humana, em que a acepção da palavra deflui da conjugação de significados de suas partes (sufixo, radical e prefixo), sem a qual os processos de memorização, entendimento e inovação quedar-se-iam impossíveis. Por certo que a palavra 'PRIME' não se confunde com 'TIME' em razão da diversidade absoluta de significados, de conhecimento e uso corrente, possuindo registros nas línguas portuguesa e inglesa. De sorte que a mera aderência da consoante 'X' aqueles vocábulos não importa em modificação de suas significações, que continuam as mesmas. Primeiro, remetendo às acepções, primeiro; primazia; preferência; notável; etc. E o segundo, dependendo da língua, a equipe; seleção; quadro (em português) e a hora; tempo; época (em inglês). Assim, tenho como artificiosa a estratégia da apelada de conferir aos vocábulos 'TIMEX' e 'PRIMEX' contrafação baseada em coincidência de letras ou número de silabas, abstraindo completamente a força dos significados das expressões que possuem correspondência na língua falada. A vingar tal tese, é o



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

mesmo que admitir que 'TIMEX' e 'PRIMEX' são meros agrupamentos de letras, sem nenhum significado ou possibilidade de remissão às acepções linguísticas, hipótese que para mim soa, no mínimo, estapafúrdia, até porque a escolha do vocábulo 'TIME' para subscrição de marca designativa de relógios não teve outro intento senão o de aproveitar-se justamente de sua significação, que na língua inglesa todos sabem ser evocativo do produto. (fls. 581-582) (AgRg nos EDcl no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.207.713 - RJ (2009/0140799-8)

Devem ser priorizados, nas relações concorrenciais, a probidade, a boa fé, a justa causa e os demais critérios éticos, sob pena de configuração de ato de concorrência desleal, o qual é certamente um ilícito civil apto a ensejar a reparação de danos.

Segundo Luiz Guilherme de A. V. Loureiro:

"Cumpre ressaltar que um ato tipificado como delito de concorrência desleal também constitui um ilícito civil a ensejar reparação de danos e outras medidas legais. No entanto, mesmo não constituindo um ilícito penal, uma conduta pode ser considerada com ato de concorrência desleal, no âmbito civil, se for contrária ao princípio geral da liberdade de concorrência e do princípio da boa-fé relativos aos atos comerciais. (...)

Já no que tange ao ilícito civil de concorrência desleal, o concorrente tanto pode agir com a consciência de que está praticando um ato contrário à concorrência correta, como pode agir de forma imprudente, sem a adoção correta, como pode agir de forma imprudente, sem a adoção dos cuidados esperados de um comerciante normal". (In A Lei de Propriedade Industrial Comentada. 1999. p. 337).

Mais adiante, elucida o mencionado autor:



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

"Com efeito, na esfera do direito civil, configuraria a concorrência desleal qualquer ato contrário ao princípio da boa-fé que deve reinar nas relações negociais, ou seja, caracteriza o ilícito civil a concorrência exercida de forma desleal, contrária à prática comum dos bons comerciantes, sendo, neste caso, meramente exemplificativo o rol do art. 195. Tal conclusão é reforçada pelo advento do caput do art. 209, segundo o qual fica ressalvado ao prejudicado, o direito de haver perdas e danos em resarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio". (fl. 338)

A meu ver, no caso dos autos, não há identidade de marca entre os signos utilizados pela recorrente e pela recorrida, visto estarem diferenciadas pela utilização dos termos "CHURRASCARIA" e "GRILL" os quais inegavelmente não carregam similitude quanto a grafia das palavras.

A simples utilização de denominação semelhante à de outrem, de modo a confundir o consumidor, deve ser de uma exatidão e precisão absolutas, capazes de, pelo fonema, escrito ou desenho, levar o consumidor a confundir as marcas e pensar que ambos provêm da mesma pessoa jurídica, sendo assim a confusão suficiente para gerar prejuízos ao proprietário da idéia, o que não se verifica nos presentes autos.

Ressalte-se que a impossibilidade de confusão do consumidor, não obstante tratar-se de estabelecimentos que exploram o mesmo ramo de atividade, qual seja de restaurantes de churrascaria, está expressamente demonstrado pela própria narrativa colacionada pelo autor em sua peça de ingresso, quando destaca a diferença marcante existente entre os estabelecimentos do autor e do



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

réu:

"É importante aventar que os serviços chancelados pela marca "CHURRASCARIA ZEBU" de propriedade da Autora, como já mencionado acima, são de alto padrão de qualidade, referência de churrascaria em toda a região, ao passo que, os serviços disponibilizados pela Requerida, que tem seu estabelecimento nas dependências de um posto de gasolina, devido aos valores praticados, presumivelmente, não tem a mesma qualidade daqueles, pois visa atrair um público mais preocupado com valores;

À título de exemplo, e visando demonstrar a questão da diluição da marca 'CHURRASCARIA ZEBU', cumpre noticiar que, enquanto o rodízio nas churrascarias com alto padrão de qualidade tem valor superior a R\$ 30,00 (trinta reais) por pessoa, a Requerida, que iniciou praticando valores deste nível, atualmente está cobrando um valor aproximado de R\$ 15,00 (quinze reais) por pessoa, destinando-se, pois, a atender um público com menor poder aquisitivo;" (fls.06)

Ora, uma vez que reconhecidamente o autor afirma a diferença marcante do público alcançado pelos estabelecimentos, não há possibilidade de impor-se o reconhecimento de um mercado de abrangência semelhante capaz de impor confusão decorrente de duas marcas que exploram o mesmo ramo de atividade, além da inexistência de possibilidade de confusão entre a denominação dos estabelecimentos.

Em virtude de que o termo "ZEBU", raça de gado comumente criado na região do triângulo mineiro, é o único signo comum entre as marcas relatadas, não há que se falar na possibilidade de que o consumidor seja ludibriado ou levado a erro na escolha entre dois estabelecimentos comerciais que, não obstante consignarem o termo "ZEBU", se diferenciam pelas palavras "CHURRASCARIA" no caso da recorrente e "GRILL" no caso da recorrida.

Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLISÃO DE MARCAS. "MOÇA FIESTA" E "FIESTA". POSSIBILIDADE DE ERRO, CONFUSÃO OU DÚVIDA NO CONSUMIDOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. - Para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX). - Afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas. (REsp 949.514/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2007, DJ 22/10/2007, p. 271)

Além disso, a autora/apelante não demonstrou, nos autos, que a existência de dois estabelecimentos, um consignando a marca "CHURRASCARIA ZEBU" e o outro estabelecimento consignando "ZEBU GRILL" tem levado os consumidores a erro ou confusão, razão pela qual a alegada semelhança não foi devidamente comprovada nos autos. Ressalte-se que, a instrução probatória nos autos se fez somente com a utilização de provas documentais, uma vez que a audiência de instrução (fls. 108) noticia que as partes dispensaram a produção de prova testemunhal.

Deste modo, levando-se em conta a função primordial da marca, qual seja, diferenciar um produto ou serviço de outro, tenho que o serviço de restaurante explorado pelas partes, não reproduzem marca de propriedade semelhante e nem causam a diminuição das vendas em razão de suposta confusão, pelo mercado consumidor, entre uma e outra marca, não se constatando, por isso, ato ilícito capaz de gerar indenização.

Com o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Custas recursais pela apelante.



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

DES. AMORIM SIQUEIRA (REVISOR) - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. PEDRO BERNARDES - De acordo com o(a) Relator(a).

SÚMULA: "NEGARAM PROVIMENTO."