



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO N.º: 28467

APELAÇÃO Nº: 0005614-26.2013.8.26.0003

COMARCA: SÃO PAULO

APELANTE: SAPORE S/A

APELADO: ROMABEL ALIMENTOS LTDA.

JUIZ PROLATOR: ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO

Marca. Abstenção de uso envolvendo as marcas “Gran Sapore”, de propriedade da requerente, e “Via Sapore”, encaminhada a registro pela requerida. Artigo 129 da Lei 9279/96. Autora que se firmou no mercado, há anos, com a marca devidamente registrada. Empresas que exercem exatamente a mesma atividade. O conjunto da expressão não pode ser considerado como termo comum. Exclusividade que deve ser conferida à requerente. Provimento do recurso para julgar procedente a ação e determinar a ordem de abstenção de uso da expressão “Via Sapore” em título de estabelecimento, nome de domínio, nome empresarial e embalagens.

Vistos.

Escrevo o voto condutor por dever regimental e o faço por ter o meu ilustre colega Desembargador Maia da Cunha, acolhido minhas ponderações sobre a necessidade de proteger uma marca notoriamente conhecida, sem possuir alto renome e que está sofrendo com imitação do concorrente direto. Faço uma breve síntese dos principais acontecimentos processuais para, depois, expor o ponto de vista que prevaleceu, apesar da excelente argumentação do nobre Relator sorteado, Desembargador Fortes Barbosa.

SAPORE S/A ingressou com ação ordinária com pedido de tutela antecipada em face de ROMABEL ALIMENTOS LTDA. Explica que a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

requerente desenvolve atividade de fornecimento de refeições para indústrias, comércio, hospitais, com cerca de 850 restaurantes no país. Sua constituição perante os órgãos competentes se deu em 27.5.1992, passando a adotar a expressão Gran Sapore, ou apenas SAPORE, como diferenciador de sua razão social, também adotada como marca. Ao longo de mais de 20 anos, a expressão GRAN SAPORE, ou apenas SAPORE, tornou-se nacionalmente conhecida, o que lhe garante o direito de exclusividade. Ocorre que, apesar de a requerente ter oficializado e adotado a expressão há mais de 20 anos, chegou ao seu conhecimento que a empresa requerida está fazendo uso das expressões VIA SAPORE SANDUICHE E KIT LANCHE e VIA SAPORE, como marca e nome empresarial, tendo até requerido o registro perante o INPI. A utilização de tais expressões pela requerida não pode perdurar, pois tal prática ensejará confusões e associações indevidas. A requerida atua no mesmo ramo mercadológico da autora, ou seja, no comércio de produtos alimentícios. Embora notificada, a ré quedou-se inerte. Há risco para a autora, na medida em que não pode verificar a qualidade dos produtos da ré e que podem ser confundidos com os seus. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela para que a requerida se abstenha de usar, por qualquer meio, inclusive pelo site www.viasapore.com.br, folders, embalagens, a expressão 'Via Sapore', isolada ou juntamente com outras expressões, seja como marca ou como nome empresarial, sob pena de incidência de multa diária de R\$ 1.000,00. Ao final, pleiteia o julgamento de procedência da demanda, determinando-se que a requerida se abstenha de usar, em qualquer meio, a expressão VIA SAPORE, como marca ou nome empresarial.

Tutela antecipada indeferida às fls. 57.

Contestação às fls. 94, alegando ausência de colisão entre as marcas ou concorrência desleal. A marca "VIA SAPORE" não é colidente



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

com a marca “GRAN SAPORE”, e não se pode aceitar que isso possa gerar confusão no mercado. Ademais, há vários registros no INPI que usam a expressão SAPORE, de modo que não se pode reivindicar sua exclusividade. Requer o julgamento de improcedência.

Réplica às fls. 132.

A r. sentença julgou a ação improcedente, o que ensejou o apelo da autora às fls. 149, requerendo a reforma da decisão. Contrarrazões às fls. 164.

É o relatório.

Respeitado o posicionamento do ilustre Relator, a leitura dos autos permite reconhecer os direitos da recorrente, titular da marca “Gran Sapore”.

A Constituição Federal, entre os direitos e garantias fundamentais do homem, no art. 5º, incisos XXVII e XXIX, confere proteção às criações intelectuais, prevendo, expressamente, a proteção às criações industriais, marcas e outros signos distintivos, bem como aos autores a exclusividade de utilização, reprodução e publicação de suas obras, contexto em que se insere a requerente da presente demanda.

Pois bem. O caso retrata hipótese em que a ré, sem autorização da autora (que é proprietária da marca GRAN SAPORE), passou a fazer uso da marca VIA SAPORE, fato este incontroverso nos autos, já que a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

apelante não o nega, limitando-se a argumentar acerca da impossibilidade de confusão.

A Lei de Propriedade Industrial – LPI (Lei nº 9.279/96) foi editada para regulamentar a proteção conferida aos bens de propriedade industrial, estabelecendo, entre outras, as normas sobre o direito à marca. Conforme artigo 129 da mencionada lei, *“a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional”*. E mais. No artigo 130 do mesmo texto legal, há previsão de que ao titular da marca ou ao depositante é assegurado, entre outros, o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação.

Reside a controvérsia na eventual confusão que poderia ser gerada entre as marcas utilizadas pelas partes, sendo de se consignar que a documentação exibida nos autos demonstra, com a certeza necessária, que a marca referente ao serviço comercializado pela requerida reproduz a parcela significativa do nome registrado pela requerente, cumprindo analisar a possibilidade de o registro efetivado pela ré infringir direito marcário anterior da requerente. Não é algo simplesmente parecido, mas, sim, uma semelhança do conteúdo responsável pela interligação do produto com o que se passa na mente do consumidor quando da escolha.

Em verdade, os elementos de prova juntados às fls. 12 e 107 atestam que autora e ré dedicam-se à mesma atividade, tendo por alvo o mesmo tipo de clientela, o que foi devidamente confirmado pela demandada quando relata que a demandante explora atividade do ramo alimentício com exploração de restaurantes instalados dentro de empresas, enquanto a contestante também atua na produção e comercialização de kit lanches destinados a empresas e hospitais.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Sobre tal fato, cumpre ressaltar que, ainda que se discuta sobre o caráter genérico da palavra SAPORE, de origem italiana, é certo que a expressão conjunta “GRAN SAPORE” passou a representar o serviço de fornecimento de refeições para comércio, indústria e hospitais a partir do começo da década de noventa, tendo a autora providenciado o registro da expressão perante a autarquia competente. Não se nega que o vocábulo “SAPORE” isoladamente considerado, e a depender do caso concreto, poderia fugir à proteção marcária da Lei n.º 9.279/96, por se tratar de termo comum, mas é certo que o emprego da expressão “GRAN SAPORE”, analizada conjuntamente e utilizada para designar seus serviços no ramo alimentício apresenta uma unidade com caráter distintivo e que não deve ser confundida com expressão criada posteriormente, para designar serviços absolutamente similares e destinados à mesma clientela, existindo, pois, risco de confusão da massa consumidora e de atuação parasitária, o que justifica a reforma da sentença.

Assim sendo, é de se ressaltar que, diferentemente do quanto alegado pela requerida, as partes atuam no mesmo segmento, e, estando a autora há tempos no mercado, ostentando marca que se tornou sólida e ganhou a confiança de clientes ao longo de anos, é de se proteger o direito de uso exclusivo por parte da requerente, na medida em que, como esposado, não há de se considerar comum a expressão devidamente registrada apenas porque dela faz parte vocábulo que, isoladamente, poderia ser considerado como não registrável.

É de se ponderar sobre a questão da marca fraca e de expressões comuns ou populares, porque esse um argumento não é digno de ser aplicado de forma genérica. É o caso, por exemplo, de marcas como SADIA



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

(empresa do ramo alimentício) e COMETA (transporte), que são marcas que se impuseram apesar de os termos referirem-se a uma condição de saúde ou a uma estrela ou astro. Ainda assim representam a marca de serviços prestados ao mercado de consumo e são amplamente conhecidas e respeitadas. Em verdade, tais marcas firmaram-se no mercado depois de longos anos de dedicação e exclusividade, o que coincide com o caso concreto.

A SAPORE utiliza a palavra italiana que lhe serve de denominação e não se controvele ser ela considerada comum em termos de globalização, porque significa “sabor”, “gosto”, “paladar”, conceito que não muda mesmo sem tradução literal ao vernáculo. Isso, contudo, não é o mais importante elemento para desatar a lide. O que interessa é a defesa da propriedade industrial adquirida pelo trabalho e a autora necessita de proteção porque caso fosse acolhida a tese de que se trata de termo comum, genérico ou descrito (não registráveis), ou que se trata de marca fraca e que poderia ser utilizada por concorrente específico, jamais ela se firmará ou atingirá o grau de produtividade daquelas outras citadas e tantas mais que se são, hoje, respeitadas e consideradas intocáveis pela sua tradição e empenho.

Evidente, portanto, no caso concreto, especialmente levando-se em conta as expressões “GRAN SAPORE” e “VIA SAPORE” para designar os mesmos serviços, a prática de concorrência desleal por parte da requerida, na medida em que, como já referido, as circunstâncias narradas ensejam confusão e prática capaz de desviar clientela.

Não há de se argumentar, também, que o consumidor não poderia ser levado a erro em razão das pequenas diferenças apresentadas nas expressões. Mencione-se, por oportuno, a lição de GAMA CERQUEIRA



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

(*Privilégios de Invenção e Marcas de Fábrica e de Comercio*, Livraria Acadêmica-Saraiva, 1930, vol. II, p. 403, § 292):

“Para se verificar o delito de contrafação, porém, não é necessário que a marca seja totalmente reproduzida, o que raramente acontece, nem que a reprodução seja perfeita. Se a marca é composta de vários elementos e só um destes ou só uma parte da marca é reproduzida, dá-se do mesmo modo a contrafação. O Decreto pune não só a reprodução integral da marca, como também sua reprodução parcial”.

O concluir pelo reconhecimento do ato infracional não sofre influência pelo fato de as marcas ostentaram pontos desiguais, porque, conforme inteligência do artigo 195, IV, da Lei n.º 9.279/96, não é apenas a ostensiva utilização da marca que configura a concorrência desleal, sendo suficiente a simples imitação de marca alheia, desde que com potencialidade de criar confusão entre os produtos, serviços ou estabelecimentos, induzindo o consumidor a erro. A nossa legislação é diferente da portuguesa, que sanciona a contrafação como a imitação, sendo oportuno transcrever a doutrina de CARLOS OLAVO (*Propriedade Industrial*, Almedina, Coimbra, 1997, p. 74):

“Mas a doutrina também não tem sido muito rigorosa na aplicação dos indicados conceitos (contrafação e imitação). Assim, considera contrafação, não imitação, as chamadas reproduções quase servis, isto é, aquelas em que os sinais são praticamente idênticos, com uma ligeiríssima alteração (por ex: Bix e Bic, Nicky e Jicky), bem como os casos de reprodução servir de parte de uma marca (por exemplo, Neobeef e Royal Beef, Ray Boy e Ray Ban)”.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Em verdade, e como esposado, uma simples análise comparativa das expressões usadas pelas partes é apta a demonstrar a semelhança e a infração da ré no que se refere ao critério distintivo da marca da autora, ainda mais porque as partes desenvolvem exatamente a mesma atividade. Ademais, é certo que o componente “SAPORE” da marca analisada, forma a composição conhecida do consumidor como “GRAN SAPORE”, sendo isso que a particulariza, dando notoriedade à marca registrada. Assim sendo, a venda do mesmo produto, ou o oferecimento do mesmo serviço com o nome “VIA SAPORE” configura concorrência desleal, o que não se pode admitir. O ponto decisivo está na possibilidade de confusão e isso é inegável, lembrando que o art. 10 *bis* da Convenção de Paris inclui entre os atos de concorrência desleal “todos e quaisquer fatos suscetíveis de criar confusão”.

A propositura da presente demanda evidencia atuação diligente no sentido de zelar pela reputação da marca de que é titular a autora, o que é permitido pelo art. 130 da LPI. E, estando evidenciada a concorrência desleal consistente no desvio de clientela, nos termos das argumentações anteriores, inegável a infração cometida pela requerida, de modo que, para este Relator, deve ser reformada a r. sentença prolatada, determinando-se a abstenção do uso da expressão “VIA SAPORE” em quaisquer meios, incluindo embalagens, título de estabelecimento, nome empresarial e nome de domínio, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00, limitada ao montante de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Justifica-se esse patamar para não estimular especulações sobre possível vantagem de transferir a sentença, o que poderia ser concretizado caso fosse arbitrada uma quantia menor como teto.

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para julgar procedente a ação, nos termos da fundamentação. Em decorrência, ficam há



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

modificação das regras de sucumbência, respondendo a requerida pelas despesas que abrangem as custas e honorários advocatícios que o Tribunal fixa, com fundamento no art. 20, §4º, do CPC, em R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

ÊNIO SANTARELLI ZULIANI

Relator designado