

Apelação Cível n. 2011.038633-7, da Capital
Relator: Des. Luiz Fernando Boller

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADO USO DESAUTORIZADO DE LOGOMARCA COMERCIAL. ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO QUE OBJETIVA O RECEBIMENTO DE PARCELA DOS LUCROS AUFERIDOS POR REDE NACIONAL DE LOJAS DE DEPARTAMENTOS. PRETENSÃO RECHAÇADA.

REGISTRO JUNTO AO INPI QUE REVELA TRATAR-SE DE MARCA MISTA. ELEMENTOS FIGURATIVOS E NOMINAIS QUE DEVEM SER EMPREGADOS CONJUNTAMENTE PARA QUE POSSAM RECEBER A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EXPRESSA RESTRIÇÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO.

RÉ APELADA QUE FEZ USO APENAS DA FIGURA GRÁFICA, GIRANDO-A E ESPELHANDO-A PARA ESTAMPAR SUAS PEÇAS. EMPREGO DE EXPRESSÃO NOMINAL DISTINTA. CARACTERIZAÇÃO PRÓPRIA.

FATO INCAPAZ DE GERAR CONFUSÃO AOS CONSUMIDORES. CONTENDORAS ATUANTES EM RAMOS COMERCIAIS DISTINTOS. INSURGENTE QUE PRESTA SERVIÇOS DE CONDICIONAMENTO FÍSICO, AO PASSO QUE A REQUERIDA LIMITA-SE À CONFECÇÃO E VENDA DE ROUPAS FEMININAS.

NICHO DE MERCADO DA POSTULANTE QUE NÃO FOI ABALADO PELO EPISÓDIO. MARCA NÃO CLASSIFICADA COMO DE ALTO RENOME. CARÊNCIA DE JUSTO MOTIVO PARA A PRETENDIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE *ROYALTIES*. RECLAMO CONHECIDO E DESPROVIDO.

APELO ADESIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM R\$ 1.500,00. ALMEJADA MAJORAÇÃO. PLEITO DENEGADO. VALOR QUE SE MOSTRA ADEQUADO À REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CAUSÍDICOS CONSTITUÍDOS PELA REDE VAREJISTA.

INSURGÊNCIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 2011.038633-7, da comarca da Capital (6ª Vara Cível), em que é apelado/da Fitness

Point Academia de Musculação Ltda, e apdo/rtead Marisa Lojas S/A:

A Segunda Câmara de Direito Comercial decidiu, por votação unânime, conhecer de ambos os recursos, negando-lhes provimento. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rejane Andersen, com voto, e dele participou o Excelentíssimo Senhor Desembargador Robson Luz Varela.

Florianópolis, 3 de março de 2015.

Luiz Fernando Boller
RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Fitness Point-Academia de Musculação Ltda. <<http://fitnesspointacademia.com.br/>>, contra sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível da comarca da Capital, que nos autos da ação Indenizatória nº 023.09.027279-2 (disponível em <<http://esaj.tjsc.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=0N000HKQV0000&processo.foro=23>> acesso nesta data), ajuizada contra a Marisa Lojas Varejistas S/A <<http://www.marisa.com.br/>>, julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

[...] Há pequena questão processual pendente a tratar, qual seja, a data da juntada de documentos pela autora quando da apresentação da impugnação à contestação [...]. Os documentos colacionados à impugnação da contestação não eram documentos novos, nem inacessíveis e tampouco tinham por objeto provar fatos ocorridos após a protocolização da petição inicial. Desse modo, deveriam ter sido juntados a tempo e modo oportunos, qual seja, quando da apresentação da inicial, sob pena de incidência do instituto da preclusão [...].

Por este viés, devem ser desconsiderados como elementos probatórios, os documentos apresentados pela autora na impugnação à contestação. À vista disso, impertinente e despicienda se mostra a intimação da parte adversa para manifestar-se acerca dos ditos documentos, porque carentes de qualquer substrato probatório válido [...].

Consabido é que a marca registrada no órgão federal específico garante ao seu proprietário o direito de uso exclusivo em todo o território nacional em seu ramo de atividade econômica. Ao mesmo tempo a percepção da marca pelo consumidor pode resultar em agregação de valor aos produtos ou serviços por ela identificados, revelando-se também importante o enfoque econômico-financeiro do instituto.

Com base nestas premissas, há de se inferir do processado que, evidentemente, a autora é titular da marca em questão, segundo o registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI, documentado à fl. 26.

[...] Resta bem delineada a diferença tanto nos elementos pictóricos quanto nos elementos nominativos da marca titularizada pela autora e dos produtos distribuídos pela ré. Por tal motivo, não vislumbro colidência de marcas por seus elementos caracterizadores que possam vir a causar confusão ou concorrência desleal, motivo pelo qual não vejo como dar guarida às pretensões da autora.

[...] Demais disto, a marca da autora é marca de serviços, especialmente concedida para *“prestação de serviços no ramo de condicionamento físico e atividades esportivas”*, enquanto que os desenhos e dizeres utilizados pela ré nada diziam com prestação de serviços, mas sim com elaboração, confecção e comercialização de artigos de vestuário, sendo então relacionada a produtos [...].

Está assentado, portanto, que a autora não pode pretender quaisquer valores a título de *“royalties”* ou indenização da ré nem mesmo obrigá-la a estancar a comercialização e distribuição de artigos de vestuário na linha esportiva, como mencionado na exordial. Tudo isso porque a titularidade da concessão atribui à autora a exclusividade da exploração da marca no seu exclusivo âmbito de atividade e não em outros ramos econômicos. [...] A exploração de elemento figurativo apenas aparentado, em campo econômico diverso - venda de artigos de vestuário em lugar de prestação de serviços de condicionamento físico -, visando atingir outro público e

em praças comerciais distintas, afasta de todo, qualquer sombra de ilicitude nos procedimentos da ré. Frise-se que ficou evidenciado que a demandada agiu em total boa-fé, dentro do que lhe permitia o princípio da especialidade ou especificidade, regente do Direito das Marcas [...].

Considerando tais assertivas e sendo certo que a marca de titularidade da autora não está registrada como de alto renome (art. 125 da Lei nº 9.279/96), nem se trata de marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade (art. 126 da Lei nº 9.279/96), hipóteses legais que excepcionam o prefalado princípio da especificidade, há que se incidir, no caso concreto, as consequências do mencionado preceito regente deste campo de estudo, considerando improcedentes as invocações preambulares [...].

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido desta ação aforada por Fitness Point Academia de Musculação Ltda. contra Marisa Lojas Varejistas S/A e resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 269, I, do Código de Processo Civil, levando em consideração o princípio da especialidade incidente no Direito de Propriedade Industrial e mormente no Direito Marcário, nos exatos termos da fundamentação.

Por ocasião de seu revés, condeno a autora ao pagamento das verbas decorrentes da sucumbência, quais sejam, custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais ficam arbitrados por apreciação equitativa no valor de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), a teor do que dispõe o art. 20, § 4º, e os vetores elencados pelo art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil [...] (fls. 258/267).

Malcontente, a Fitness Point-Academia de Musculação Ltda. sustentou que os próprios representantes legais da Marisa Lojas Varejistas S/A teriam reconhecido que copiaram *“a logomarca de sua propriedade”*, utilizando-a *“na venda de produtos esportivos em mais de 200 (duzentas) lojas que compõem sua rede”* (fl. 272), fazendo-o, no entanto, sem repassar-lhe *“qualquer numerário a título de compensação financeira”* (fl. 272), devendo a questão ser apreciada com amplitude maior do que apenas as disposições contidas na Lei nº 9.279/96, visto que *“o direito da empresa apelante de ver protegida a logomarca que criou encontra amparo na Lei Maior, conforme dispõe o art. 5º, XXIX, da Constituição Federal”* (fl. 273).

Assim, exaltou que *“a figura criada [...] para ser sua logomarca deve também ser considerada como propriedade intelectual e imaterial”* (fl. 275), sendo protegida ainda que não se trate de empresa de grande porte econômico, devendo Marisa Lojas Varejistas S/A ser responsabilizada pelo uso indevido de marca devidamente registrada no INPI-Instituto Nacional de Propriedade Industrial, visto que nas etiquetas de seus produtos reproduziu *“as elipses indicando movimento e as letras estilizadas “F” (FITNESS) e “P” (POINT)”* (fl. 278), apenas girando o desenho em 180º (cento e oitenta graus), e apresentando-o de forma espelhada, razão pela qual - salientando haver colidência de marcas em seus elementos caracterizadores -, bradou pelo conhecimento e provimento do recurso, julgando procedente o pleito reparatório (fls. 271/280).

Em contrarrazões, a Marisa Lojas Varejistas S/A argumentou que a demandante *“nunca industrializou ou comercializou artigos do vestuário e respectivos acessórios, não possui objetivo social compatível com essa atividade, e,*

muito menos, marca registrada para esse fim” (fl. 290), inexistindo, assim, justificativa para que lhe seja atribuída qualquer responsabilidade, não se olvidando que *“não tendo a autora registro de marca para o segmento do vestuário - sendo claramente uma prestadora de serviços de condicionamento físico -, inexistente qualquer elo de ligação entre os diferentes públicos alvos*” (fl. 298), sendo *“inconcebível acreditar que as Lojas Marisa se locupletaram da marca da apelante, não tendo ela produzido uma única prova nesse sentido*” (fl. 297).

Ademais, ressaltou que o registro requerido pela Fitness Point-Academia de Musculação Ltda. junto ao INPI-Instituto Nacional da Propriedade Industrial, foi *“concedido na forma mista e, não, na forma figurativa*” (fl. 298), não detendo a insurgente, portanto, nenhuma *“exclusividade de uso sobre aquela figura isolada*” que compõe sua logomarca (fl. 298), merecendo destaque que a apelada somente teve conhecimento acerca da existência da dita marca registrada, após ter sido notificada pela apelante neste sentido, sendo fato público que *“ninguém entra numa loja da apelada procurando esta ou aquela marca*”, mas estando ciente de que *“irá adquirir produtos da Marisa*” (fl. 298), motivo por que - rechaçando qualquer irregularidade no uso do desenho que acompanha sua marca secundária *“Active*” -, clamou pelo desprovimento da insurgência (fls. 286/306).

Marisa Lojas Varejistas S/A, a seu turno, interpôs recurso de apelação na forma adesiva, externando descontentamento apenas com relação aos R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) fixados a título de verba honorária sucumbencial, remuneração que entende ínfima diante do valor atribuído à causa - mais especificamente R\$ 521.306,22 (quinhentos e vinte e um mil, trezentos e seis reais e vinte e dois centavos) -, razão pela qual requereu fosse conhecido e provido o reclamo, majorando a respectiva importância para o equivalente a 20% (vinte por cento) da sobredita monta, ou, alternativamente, não menos do que o correspondente a 10% (dez por cento) daquele indicativo (fls. 311/314).

Recebidos ambos os apelos nos efeitos devolutivo e suspensivo (fls. 283 e 322), sobreveio resposta da Fitness Point-Academia de Musculação Ltda., asseverando que *“os honorários advocatícios de sucumbência não podem ser fonte de vantagem excessiva*” (fl. 327), merecendo destaque que caso ocorra o acolhimento da pretensão adesiva, a postulante *“inviabilizará suas atividades [...], talvez tendo, inclusive, que demitir funcionários e [...] fechar suas portas*” (fl. 327), termos em que clamou pelo desprovimento do recurso (fls. 325/328).

Ascendendo a esta Corte, foram os autos originalmente distribuídos ao Desembargador Jorge Luiz de Borba (fl. 331), vindo-me às mãos em razão do superveniente assento nesta Segunda Câmara de Direito Comercial.

É, no essencial, o relatório.

VOTO

Conheço de ambos os recursos porque, além de tempestivos, atendem aos demais pressupostos de admissibilidade.

No caso em prélio, Fitness Point-Academia de Musculação Ltda. aduz que Marisa Lojas Varejistas S/A identificou uma linha de produtos esportivos que comercializa, fazendo uso de marca da qual a apelante possui registro junto ao INPI-Instituto Nacional da Propriedade Industrial, sendo evidente a ilicitude de tal conduta, já que a recorrida *"copiou e utilizou logomarca alheia sem qualquer autorização ou contrapartida financeira, locupletando-se de propriedade que jamais lhe pertenceu"* (fl. 278), motivo por que pleiteou seja a ofensora condenada a reparar o prejuízo infligido.

Especificamente com relação aos direitos e obrigações decorrentes da propriedade industrial, a Lei nº 9.279/96 estatui em seu art. 2º que:

A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

- I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
- II - concessão de registro de desenho industrial;
- III - concessão de registro de marca;
- IV - repressão às falsas indicações geográficas; e
- V - repressão à concorrência desleal.

Já o Capítulo I do Título III da referida norma - que trata acerca da registrabilidade das "*Marcas*" -, estabelece que:

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.

Discorrendo acerca do tema, Rubens Requião leciona que:

[...] As marcas [...] têm por função distinguir os produtos, mercadorias ou serviços de seu titular. À medida que distinguem seus objetos - o que importa um confronto com os demais existentes -, as marcas servem também para identificá-los. A identificação dos produtos ou mercadorias pela marca, era a intenção primitiva do produtor ou comerciante.

Hodiernamente, ampliou-se o conceito de marca. O Prof. Pinto Coelho, da Faculdade de Direito de Lisboa, observa que marca é empregada atualmente não apenas como indicativa do comércio ou da produção industrial, mas também de outras operações diversas, como a escolha, a verificação, as condições de fabricação etc., de mercadorias. E lembra Parecer da Câmara Corporativa

portuguesa, no sentido de que *"de modo geral pode-se dizer que a marca é um fato e elemento do tráfico que amplia rasgadamente a esfera das suas antigas aplicações"* (Curso de Direito Comercial. 1º volume. 27. ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2007. ps. 244/245).

Complementando o raciocínio, Gabriel Di Blasi minudentemente esmiuça que a *"marca é um sinal que permite distinguir produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais de outros do mesmo gênero, de mesma atividade, semelhantes ou afins, de origem diversa"*, acrescentando que *"é para o seu titular o meio eficaz para a constituição de uma clientela"*, sendo que, *"para o consumidor, representa a orientação para a compra de um bem, levando em conta fatores de proveniência ou condições de qualidade e desempenho"* (A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 292).

Adiante, o sobredito doutrinador prossegue, referindo que:

[...] Além disso, a marca atua como um veículo de divulgação, formando nas pessoas o hábito de consumir um determinado bem incorpóreo, induzindo preferências através do estímulo ocasionado por uma denominação, palavra, emblema, figura, símbolo ou outro sinal distintivo. É, efetivamente, o agente individualizador de um produto, de uma mercadoria ou de um serviço, proporcionando à cliente uma garantia de identificação do produto ou serviço de sua preferência.

A marca pode exercer múltiplas funções. Entre outras, proporcionar ao seu titular o direito, através de medidas administrativas e judiciais, de agir contra o seu uso indevido, ou não-autorizado, por parte de concorrentes desleais. Auxilia o adquirente (comprador) na operação de compra impelindo-o a reclamar o produto identificado pela marca e não o sucedâneo apresentado pelo vendedor.

Em seu amplo sentido, a marca pretende diferenciar e divulgar um bem incorpóreo ou serviço, informando e persuadindo as pessoas a comprá-lo (*op. cit.* ps. 292/293).

In casu, a Fitness Point-Academia de Musculação Ltda. encartou nos autos diversas fotografias das peças de vestuário e demais produtos comercializados por Marisa Lojas Varejistas S/A, que conteriam a reprodução da sua logomarca (fls. 29/33, 37/38, 40/41, 51/52, 54/58, 60/67, 78/111, 113 e 123/125), asseverando que o uso desautorizado de tal característica comercial proporcionou lucro significativo à requerida, merecendo ela, pois - na qualidade de criadora da figura utilizada -, participação na parcela dos lucros auferidos.

Entretanto, malgrado as imagens fotográficas descortinem a efetiva existência de uma linha de confecção esportiva produzida pela requerida, identificada com logomarca que lembra aquela empregada pela insurgente em sua razão social, não denoto nenhum indício de que a ré apelada tenha incorrido em ilícito comercial ao expor tais produtos à venda, tampouco constatando qualquer violação à disposição legal capaz de justificar o pretendido pagamento de *royalties*, o que, por sua vez, inviabiliza o acolhimento da pretensão reparatória.

Mesmo que o Certificado de Registro de Marca nº 827309910, emitido em 16/10/2007, confira lastro à tese de que a Fitness Point-Academia de Musculação Ltda. é detentora do registro da logomarca objeto do dissenso junto ao INPI-Instituto

Nacional da Propriedade Industrial, entendo que tal circunstância, isoladamente, não lhe garante a alegada exclusividade de uso da figura lá contida, especialmente porque consignado no referido registro ter sido a marca de “apresentação mista [...] concedida sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos” (fl. 26 - grifei).

Consoante bem ensina Gabriel Di Biasi, a marca mista é “aquela representada com as características combinadas da marca nominativa e figurativa, não podendo ser enquadrada separadamente nessas duas categorias” (A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 313 - grifei), o que, a meu sentir, descortina que o emprego solitário da expressão “Fitness Point”, ou do próprio desenho que compõe a logomarca, não configura, por si só, nenhum crime de propriedade industrial, mormente porque considerado que o ramo de atividade de ambas as empresas comerciais é distinto, não afetando, assim, o nicho de mercado da clientela uma da outra.

De acordo com o próprio Certificado de Registro nº 827309310, a natureza da marca concedida à Fitness Point-Academia de Musculação Ltda. se restringe à prestação de serviço (fl. 26), extraíndo-se da Certidão Simplificada emitida pela JUCESC-Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, ser este, justamente, o único ramo de mercado da autora apelante, que possui como objeto social, o “condicionamento físico e atividades desportivas em geral” (fl. 23).

Diante disto, sopesando que a recorrente não confecciona produtos voltados a suprir a necessidade de peças de vestuário feminino de suas clientes - atividade esta notoriamente desempenhada por Marisa Lojas de Varejistas S/A -, não constato justificativa para que a recorrida pague àquela, parcela dos lucros auferidos com a venda de tais mercadorias, sobretudo porque estas foram identificadas com o nome “Active” (fl. 101), o que afasta a alegada colidência de marcas, evitando, inclusive, que as consumidoras clientes sejam induzidas em erro quanto à origem das peças.

Aliás, o art. 131 da Lei nº 9.279/96 dispõe que “a proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular” (grifei), tendo o togado singular bem aduzido que:

[...] o desenho constante nas roupas e acessórios esportivos comercializados pela ré é bastante aparentado com o elemento gráfico da marca titularizada pela autora. As diferenças encontram-se no elemento escrito, “Active” ao invés de “Fitness Point Academia de Musculação” e na forma de reestilização do desenho. Isto porque há duas elipses nos desenhos dos produtos distribuídas pela demandada. Mas o sentido dos traços externos das elipses são diversos, além de se constatar diferenças nos traços internos, sendo que o menor deles toca um dos traços externos e o mais longo se volta para cima [...].

Nesse diapasão, resta bem delineada a diferença tanto nos elementos pictóricos quanto nos elementos nominativos da marca titularizada pela autora e dos produtos distribuídos pela ré. Por tal motivo, não vislumbro colidência de marcas por seus elementos caracterizadores que possam vir a causar confusão ou concorrência desleal, motivo pelo qual não vejo como dar guarida às pretensões da autora (fl. 264).

Lecionando sobre o assunto, Fábio Ulhoa Coelho especifica que:

[...] A proteção da marca se restringe aos produtos e serviços com os quais o mercado pode ser confundido pelo consumidor. Se não houver confusão - isto é, de o consumidor considerar que o fornecedor de certo produto ou serviço é o mesmo de outro com marca igual ou semelhante -, não decorrerá do registro nenhum direito de exclusividade. O INPI classifica as diversas atividades econômicas de indústria, comércio e serviços, agrupando-as segundo o critério de afinidade, em classes, que auxiliam a pesquisa de possíveis fontes de confusão. O titular do registro de uma marca terá direito à sua exploração exclusiva nos limites fixados por este critério. Não poderá, por conseguinte, opor-se à utilização de marca idêntica ou semelhante por outro empresário se estiver afastada qualquer possibilidade de confusão. Exceção feita, apenas, ao titular de marca de alto renome, cuja proteção se estende a todos os ramos de atividade econômica (LPI, art. 125) [...] (Curso de Direito Comercial, volume 1 - 6ª ed. rev. e atual. de acordo com o novo Código Civil (Lei nº 10.406, de 10/01/2002). - São Paulo: Saraiva, 2002. ps. 116/117 - grifei).

Portanto, mesmo que o art. 33 da Lei nº 8.934/94 estabeleça que "a proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades, ou de suas alterações", o fato é que, no caso em toureio, a alegada utilização por Marisa Lojas Varejistas S/A de figura semelhante àquela criada pela Fitness Point-Academia de Musculação Ltda. para compor sua logomarca, não configura confusão a ponto de induzir os consumidores em erro, já que os produtos comercializados pela ré, além de estarem voltados para público alvo distinto, foram, também, identificados com elemento nominativo diverso - qual seja, a expressão "Active" -, possuindo, assim, nomenclatura própria que os diferencia do ramo de atividade da requerente, voltado apenas à prestação de serviços de condicionamento físico.

Não há que se olvidar que à Fitness Point-Academia de Musculação Ltda. incumbia a prova da existência do direito por si invocado, de maneira a permitir a formação de juízo favorável à pretensão deduzida - a teor do art. 333, inc. I, da Lei nº 5.869/73 -, diligência que, tenho para mim, não desempenhou a contento.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery esmiuçam que:

Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte.

[...] o ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza (Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, 10. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 608).

Por sua vez, Moacyr Amaral dos Santos ministra o ensinamento de que:

Como a simples alegação não é suficiente para formar a convicção do juiz (*allegatio et non probatio quasi non allegatio*), surge a imprescindibilidade da prova da existência do fato. E dada a controvérsia entre autor e réu com referência ao fato e às suas circunstâncias, impondo-se, pois, prová-lo e prová-las, decorre o problema de saber a quem incumbe dar a sua prova. A quem incumbe o ônus da prova? Esse

é o tema que se resume na expressão ônus da prova (Primeiras Linhas do Direito Processual Civil, Editora: Saraiva, 17ª ed., 1995, v. 2, p. 343/344).

Não diverge Ernane Fidélis dos Santos, para quem:

O princípio que deve orientar o julgamento é o da verdade real dos fatos. [...] Um dos mais relevantes princípios subsidiários da verdade real é o da distribuição do ônus da prova. [...] A regra que impera mesmo em processo é a de que "*quem alega o fato deve prová-lo*". O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes no processo. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova. [...] Em determinadas situações, o juiz lança mão de critério subsidiário da verdade real, usando-se do ônus da prova, mas para atribuí-lo à parte a quem desfavorece juízo de maior probabilidade. Quer-se provar que o cidadão não foi ao serviço em determinado dia, mas há dúvida sobre o fato. Sabe-se, contudo, que dos trinta dias do mês faltou ele vinte e cinco. Mesmo que a prova da falta pertença a outra parte, já há probabilidade maior a lhe favorecer, de forma tal que o empregado não pode ser desincumbido de provar o comparecimento. O juízo de maior probabilidade se mantém em estrita ligação com as regras de experiência (art. 335), aplicáveis de acordo com o *quod plerumque fit*. (Manual de Direito Processual Civil, volume 1: processo de conhecimento. 12. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 509/511).

Ainda sobre o *affaire*, valioso é o ensinamento de Darci Guimarães Ribeiro, no sentido de que:

É natural, provável, que um homem não julgue sem constatar o juízo com as provas que lhe são demonstradas. Quando o autor traz um fato e dele quer extrair consequências jurídicas, é que, via de regra, o réu nega em sentido geral as afirmações do autor; isto gera uma litigiosidade, que, por consequência lógica, faz nascer a dúvida, a incerteza no espírito de quem é chamado a julgar. Neste afã de julgar, o juiz se assemelha a um historiador, na medida em que procura reconstituir e avaliar os fatos passados com a finalidade de obter o máximo possível de certeza, pois o destinatário direto e principal da prova é o juiz. Salienta Moacyr A. Santos que também as partes, indiretamente, o são, pois igualmente precisam ficar convencidas, a fim de acolherem como justa a decisão. Para o juiz sentenciar é indispensável o sentimento de verdade, de certeza, pois sua decisão necessariamente deve corresponder à verdade, ou, no mínimo, aproximar-se dela. Ocorre recordar que a prova em juízo tem por objetivo reconstruir historicamente os fatos que interessam à causa, porém há sempre uma diferença possível entre os fatos, que ocorreram efetivamente fora do processo e a reconstrução destes fatos dentro do processo. Para o juiz não bastam as afirmações dos fatos, mas impõem-se a demonstração da sua existência ou inexistência, na medida em que um afirma e outro nega, um necessariamente deve ter existido num tempo e num lugar, i.e., uma de ambas as afirmações é verdadeira. Daí dizer com toda a autoridade J. Bentham que "*el arte del proceso no es esencialmente otra cosa que el arte de administrar las pruebas*".

Adiante, segue o mestre referindo que:

O problema da verdade, da certeza absoluta, repercute em todas as searas do direito. A prova judiciária não haveria de escapar desses malefícios oriundos dessa concepção, tanto isto é certo que para o juiz sentenciar é necessário que as partes provem a verdade dos fatos alegados, segundo se depreende do art. 332 do Código

de Processo Civil [...].

Mais depois, sintetiza realçando que:

Por objeto da prova se entende, também, que é o de provocar no juiz o convencimento sobre a matéria que versa a lide, i.e., convencê-lo de que os fatos alegados são verdadeiros, não importando a controvérsia sobre o fato, pois um fato, mesmo não controvertido, pode influenciar o juiz ao decidir, na medida que o elemento subjetivo do conceito de prova (convencer) pode ser obtido, e. g., mediante um fato notório, mediante um fato incontroverso.

Ao final, apregoa o aludido doutrinador que a parte não está totalmente desincumbida *"do ônus da prova de uma questão de direito, na medida que cada qual quer ver a sua alegação vitoriosa devendo, por conseguinte, convencer o juiz da sua verdade"*, já que *"o juiz julga sobre questões de fato com base no que é aduzido pelas partes e produzido na prova"* (Ribeiro, Darci Guimarães. Tendências modernas da prova. RJ n. 218. dez-1995. p. 5).

Concernente, dos julgados de nosso Pretório amealho, *mutatis mutandis*, que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. AÇÃO ORDINÁRIA C/C. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LIMINAR DEFERIDA. CONCOMITÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS INEXISTENTE. LOGOTIPOS SEQUER SEMELHANTES. RAMOS DE ATUAÇÃO DIVERSOS. ALTERAÇÃO CONTRATUAL AMPLIATIVA DO OBJETO SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO BENEFICIA A AUTORA. CLASSES DIFERENTES. DEPÓSITOS ULTERIORES NA CLASSE DA RÉ QUE NÃO A PREJUDICAM. *PERICULUM IN MORA* INVERSO CARACTERIZADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

"A proteção à marca pela Lei n. 9.279/96 não é absoluta, pois 'segundo o princípio da especialidade ou da especificidade, a proteção ao signo, objeto de registro no INPI, estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros' (REsp 333105/RJ, Rel. Ministro BARROS Monteiro, Quarta Turma, julgado em 02/06/2005, DJ 05/09/2005, p. 410)" (STJ, AgRg no REsp n. 633.592/SP, Rel. Min. Vasco Della Giustina, DJe de 16-2-2011, destaque no original).

"O direito de exclusividade do uso da marca não deve ser exercido de modo a impedir o uso de marca semelhante deferido para produto de classe diferente, excetuados os casos de marca notória ou de alto renome, bem como os casos de evidente má-fé" (STJ, REsp n. 863.975/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de 16-11-2010) (Agravado de Instrumento nº 2011.009156-2, de Joinville. Rel. Des. Ricardo Fontes. J. em 02/06/2011).

Bem como,

AÇÃO RESCISÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA E SUSPENSÃO DA AÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. MARCA FRACA E INCOINCIDÊNCIA DE CLASSES DE INSCRIÇÃO. DIREITO À EXCLUSIVIDADE NO USO DA MARCA. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO À LITERALIDADE DO ARTIGO 124, INCISOS VI E XIX, DA LEI N. 9.279/1996. CONSTATAÇÃO. PEDIDO DE RESCISÃO (JUÍZO RESCINDENTE). PROCEDÊNCIA. REJULGAMENTO DA CAUSA (JUÍZO RESCISÓRIO). PEDIDOS DE ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA, INCLUSIVE COMO NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET, E DE INDENIZAÇÃO DOS DANOS

MATERIAS E MORAIS. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA DAS MARCAS RECONHECIDA. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. REGISTRO DO NOME DE DOMÍNIO. REGULARIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECONHECIMENTO.

[...] Conforme interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao artigo 124, incisos VI e XIX, da Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/1996), não se pode conferir direito de exclusividade às marcas consideradas fracas, como aquelas formadas pela associação de radicais do nome do produto ou serviço que designam, tampouco se pode proibir a coexistência das marcas quando inscritas em classes diferentes no INPI, afastado o risco de confusão. O reconhecimento do direito de exclusividade com fundamento unicamente na obtenção do registro perante o INPI, portanto, ofendeu a literalidade dos referidos dispositivos legais, o que autoriza a rescisão da sentença, com base no artigo 485, V, do CPC.

Uma vez reconhecida a possibilidade de convivência das marcas, há que se julgar improcedentes os pedidos de abstenção de uso da marca, inclusive como nome de domínio na internet, e de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, haja vista a inexistência de ato ilícito (Ação Rescisória nº 2012.029191-4, de Itajaí. Rel. Des. Salim Schead dos Santos. J. em 06/11/2014).

E, notadamente, desta Segunda Câmara de Direito Comercial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME EMPRESARIAL E MARCA. PEDIDOS DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E CONDENAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA. USO DA INSÍGNIA "ABSOLUTO" PELA EMPRESA RÉ. MARCA REGISTRADA NA CLASSE 43 JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. ATUAÇÃO EM RAMO COMERCIAL DE FORNECIMENTO DE COMIDA E BEBIDA. PROVAS DOCUMENTAIS QUE DEMONSTRAM A AUSÊNCIA DE CONFUSÃO E AFINIDADE DAS EMPRESAS PERANTE OS CONSUMIDORES. USO LEGAL DA INSÍGNIA "ABSOLUTO" NO NOME EMPRESARIAL. PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] Compulsando-se os autos, vislumbra-se que não há entre os documentos acostados por ambas as partes a evidência de afinidade entre a marca de vodka "Absolut" com o estabelecimento "Absoluto Chopp Bar". Essa conclusão é decorrente da inexistência de confusão mercadológica pelo uso da insígnia pela ré, haja vista que em nenhum momento vislumbrou-se aproveitamento indevido da boa reputação e dos investimentos de marketing da autora em favor da ré.

Ademais, salta aos olhos que o principal produto comercializado pelo réu era a bebida conhecida como "chopp", conforme se verifica no contrato empresarial, marca e nome empresarial, *slogan*, folhetos de propaganda e cardápio.

Doutro norte, constata-se que a utilização da vodka "Absolut" era apenas para elaboração da bebida conhecida como "caipirinha", sendo uma entre tantas outras utilizadas apenas como ingrediente para a elaboração do "drink" pelo estabelecimento.

Em que pese a alegação de que a parte autora está incluída no rol de marcas de alto renome pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, não há comprovação da concessão de tal especificação.

Por oportuno, cumpre ressaltar o entendimento do magistrado *a quo*, o qual

consignou em sua decisão que *"o conceito de marca notoriamente conhecida não se confunde com marca de alto renome, e que a marca notoriamente conhecida goza de proteção especial independentemente de ter registro no Brasil em seu ramo de atividade. Já a marca de alto renome tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e declarada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)"*.

Essas constatações, portanto, não demonstram a identidade entre a insígnia *"Absoluto"* com os ramos de atuação comercial da parte autora, fato que não configura o uso ilegal da expressão por parte da ré. Dessa forma, conclui-se que essa similitude de nome e de marca não promove confusão, muito menos associação pela utilização da expressão semelhante, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência [...] (Apelação Cível nº 2013.056884-9, da Capital. Rel. Des. Rejane Andersen. J. em 13/05/2014).

De outra banda, relativamente à objetivada majoração dos honorários advocatícios devidos aos patronos constituídos por Marisa Lojas Varejistas S/A - pretensão deduzida no apelo adesivo -, avultou que a decisão profligada tampouco merece qualquer reparo, estando a remuneração dos profissionais amparada no art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil, segundo o qual,

A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Essa verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. [...]

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

- a) o grau de zelo do profissional;
- b) o lugar de prestação do serviço;
- c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Acerca dos critérios a serem sopesados quando da fixação da verba honorária, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery exaltam que:

São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que conduziu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação, são circunstâncias que devem ser necessariamente levadas em consideração pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado. (Código de Processo Civil Comentado, 10ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 223/224).

Diante de tal premissa, aferindo o trabalho realizado pelos advogados constituídos por Marisa Lojas Varejistas S/A, o tempo de duração da demanda, bem como a natureza da causa, entendo que a verba honorária sucumbencial deve ser mantida em R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), *quantum* apropriado para remunerar os serviços prestados pelos profissionais, atendendo, ademais, ao estabelecido no suso mencionado dispositivo legal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. [...] HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. *QUANTUM* ARBITRADO PELO SINGULAR ADEQUADO. EXEGESE DO DISPOSTO NO ART.

20, § 3º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Atendidos os critérios estabelecidos na lei processual, levando-se em conta a pouca complexidade da causa e tempo despendido, adequada é a manutenção do valor da verba honorária (Apelação Cível nº 2013.046539-2, de São José. Rel. Des. Paulo Roberto Camargo Costa. J. em 17/07/2014).

Dessarte, pronuncio-me pelo conhecimento e desprovemento de ambas as insurgências, mantendo intata a sentença verberada.

É como penso. É como voto.