

Fls.

Processo: 0430116-62.2013.8.19.0001

Classe/Assunto: Procedimento Ordinário - Dano Moral - Outros/ Indenização Por Dano Moral;
Dano Material - Outros/ Indenização Por Dano Material; Marca; Antecipação de Tutela E/ou
Obrigação de Fazer Ou Não Fazer Ou Dar
Autor: THE COCA COLA COMPANY
Réu: FRANKINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Maria Christina Berardo Rucker

Em 16/03/2015

Sentença

THE COCA COLA COMPANY, empresa norte-americana, ajuizou ação ordinária com pedido de tutela antecipada específico da Lei de Propriedade Industrial, pelo rito ordinário, em face de FRANKINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, narrando em síntese, que é proprietária da marca Coca-Cola, tendo depositado perante o INPI o pedido de registro para a marca mista Coca-Cola Life em 23/10/2013 e da apresentação visual de uma das garrafas desse produto em 30/10/2013. Afirma ter sido surpreendida pelo posterior lançamento feito pela ré do refrigerante Fors Cola Life na mesma categoria do produto da autora, violando seu direito de propriedade industrial sobre a marca e sobre sua identificação visual. Dessa forma pede: a tutela antecipada para que a ré cesse imediatamente o uso do rótulo descrito apresentado nos autos; a condenação da ré para abster-se do uso comercial do produto Fors Cola Life sob o rótulo e marca descritos na inicial; a condenação da ré a pagar os prejuízos materiais e lucros cessantes decorrentes do uso da marca; a condenação em danos morais em valor não inferior a R\$ 50.000,00 e que o juízo ordene a ré a apresentar todos os documentos fiscais, comerciais e contratuais referentes às vendas do produto da ré objeto da ação.

Tudo conforme petição inicial de fls. 02/55 e documentos de fls.56/344.

Aditamento da inicial às fls. 348/358 e documentos de fls. 359/365.

Decisão de fls. 366/370, deferindo em parte a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré cesse imediatamente todo e qualquer uso comercial do produto Fors Cola Life sob o rótulo reproduzido na petição inicial.

Manifestação da ré à fl. 406 informando o cumprimento da liminar deferida.

Cópia de agravo de instrumento às fls. 436/450 interposto pela ré, agravando a decisão de fls. 366/370.

Contestação de fls. 452/461, alegando não haver confusão de marca entre os produtos; requerendo a revogação da liminar e a improcedência do pedido. Documentos às fls. 462/482.

Acórdão da Décima Nona Câmara Cível, às fls. 503/509, negando provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ré.

Réplica, às fls. 514/528, reiterando os seus fundamentos e requerendo a procedência dos pedidos da inicial.

Manifestação da autora (fl. 530) informando não haver mais provas a produzir e declarando não se opor que seja designada audiência de conciliação.

Manifestação da ré (fls. 543/544) informando não ter interesse em realizar acordo, requerendo a oitiva de testemunhas, a juntada de novos documentos e a perícia nas embalagens objeto do litígio.

É o relatório. Passo a decidir.

Trata-se de ação na qual a autora pede a interrupção da comercialização do produto Fors Cola Life sob a alegação de que possui apresentação estético-visual semelhante a da Coca-Cola Life. O feito encontra-se maduro para a Sentença, não havendo necessidade de dilação probatória.

Aduz a autora que lançou o refrigerante Coca-Cola Life, de início e em caráter experimental na Argentina, com investimento maciço em publicidade na América Latina, pretendendo expandir a comercialização para o Brasil e tendo depositado junto ao INPI o registro nominativo da marca (fls. 276/277) e o registro protetivo da trade-dress (fls. 273/274), respectivamente em 23/10/2013 e 30/10/2013.

Buscando a proteção da sua marca, a autora ajuizou a presente ação em face da ré sob o fundamento que possui produto de características semelhantes àquelas registradas.

Esse juízo concedeu a tutela antecipada para fazer cessar a utilização da marca e do produto da ré por considerar similar a aparência estético-visual do produto Coca-Cola Life em cognição sumária, Sendo essa decisão confirmada pelo tribunal em recurso de agravo de instrumento.

A autora alega que o depósito de registro da apresentação mista do produto, datado de 30/10/2013, possui prioridade por haver registro anterior na Argentina, porém não faz essa comprovação, conforme exigência do art. 127 parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.279/96.

A ré não possui direito de precedência ao registro, não tendo comprovado o uso da marca no Brasil por período de pelo menos seis meses antes do depósito de registro realizado pela autora, conforme o art. 129 §1º da Lei de Propriedade Industrial.

No entanto, deve-se analisar se realmente há coincidência na apresentação do produto.

A autora para apresentação do seu produto escolheu a cor verde como pano de fundo do rótulo e a palavra life no término de sua marca e questiona a utilização do verde e do termo pela parte ré. Insurge a parte autora contra o produto da ré que apresenta a mesma cor e o mesmo termo para identificar seu produto. No entanto, estes dois elementos apenas não constituem o trade dress que constitui um conjunto de imagem com vários elementos dispostos de forma combinada de modo a se distinguir dos outros produtos.

As marcas dos dois produtos não se confundem. A autora não possui o direito exclusivo de uso da cor verde, nem da palavra life, conforme o art.124 incisos VI e VIII da Lei nº 9.279 de 1996, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Salienta-se que são especificações usualmente utilizadas com vistas a demonstrar uma maior preocupação com a saúde e a natureza.

Nota-se que outros fabricantes de refrigerante, como a marca Pepsi também utilizam a cor verde para apresentar o uso do adoçante natural, conforme fls. 547, sendo certo que todos os refrigerantes possuem embalagem parecida quanto a lata ou a garrafa pet. A mesma similitude pode se verificar entre os produtos da autora com restrição de calorias que levam, igual a de outro fabricante (Pepsi) o termo light e o fundo prata.

A parte autora se busca distinguir-se de forma definitiva dos demais refrigerantes deve se apoderar de sinais exclusivos e não buscar utilizar-se de forma exclusiva de expressões comuns e tradições com amplo sentido popular como a cor verde para dar impressão de algo natural ou life para designar a preocupação com a saúde.

Conforme se verifica às fls. 522 a marca do produto da ré vem bem destacada e a cor verde possui tonalidade diferente não havendo possibilidade de confusão. Sua garrafa possui formato diferente e a marca FORS está bem destacada com letras grandes e em formato diferente das letras utilizadas pela parte autora.

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. COMERCIALIZAÇÃO DE CERVEJA. LATA COM COR VERMELHA. ART. 124, VIII, DA LEI N.

9.279/1996 (LPI). SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS COMO MARCA. PRÁTICA DE ATOS TIPIFICADOS NO ART. 195, III E IV, DA LPI. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DESCARACTERIZAÇÃO. OFENSA AO DIREITO DE MARCA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Por força do art. 124, VIII, da Lei n. 9.279/1996 (LPI), a identidade de cores de embalagens, principalmente com variação de tons, de um produto em relação a outro, sem constituir o conjunto da imagem ou trade dress da marca do concorrente - isto é, cores "dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo" -, não é hipótese legalmente capitulada como concorrência desleal ou parasitária. 2. A simples cor da lata de cerveja não permite nenhuma relação com a distinção do produto nem designa isoladamente suas características - natureza, época de produção, sabor, etc. -, de modo que não enseja a confusão entre as marcas, sobretudo quando suficiente o seu principal e notório elemento distintivo, a denominação. 3. Para que se materialize a concorrência desleal, além de visar à captação da clientela de concorrente, causando-lhe danos e prejuízos ao seu negócio, é preciso que essa conduta se traduza em manifesto emprego de meio fraudulento, voltado tanto para confundir o consumidor quanto para obter vantagem ou proveito econômico. 4. O propósito ou tentativa de vincular produtos à marca de terceiros, que se convencionou denominar de associação parasitária, não se configura quando inexistente ato que denote o uso por uma empresa da notoriedade e prestígio mercadológico alheios para se destacar no âmbito de sua atuação concorrencial. 5. A norma prescrita no inciso VIII do art. 124 da LPI - Seção II, "Dos Sinais Não Registráveis como Marca" - é bastante, por si só, para elidir a prática de atos de concorrência desleal tipificados no art. 195, III e IV, do mesmo diploma, cujo alcance se arrefece ainda mais em face da inexistência de elementos fático-jurídicos caracterizadores de proveito parasitário que evidenciem que a empresa, por meio fraudulento, tenha criado confusão entre produtos no mercado com o objetivo de desviar a clientela de outrem em proveito próprio. 6. Descaracterizada a concorrência desleal, não há falar em ofensa ao direito de marca, impondo-se o afastamento da condenação indenizatória por falta de um dos elementos essenciais à constituição da responsabilidade civil - o dano. 7. Recurso especial conhecido e provido. AgRg no REsp 1391517 / SP

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2012/0267022-8. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO.

No mais, verifica-se que no Brasil está em vigor o Decreto nº 6.871 de 04 de junho de 2009, que regulamenta a Lei nº 8.918 de 1994, e em seu art. 14, §1º, proíbe a associação de açúcar e edulcorantes em bebidas não alcoólicas, com exceção de preparados sólidos para sucos. Dessa forma os refrigerantes em questão não podem ser comercializados no Brasil. O produto Coca-Cola Life nunca foi lançado no mercado nacional, assim o produto da ré nunca poderia ser capaz de causar confusão de consumo ou qualquer prejuízo material ou moral.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do artigo 269, inciso I do CPC, revogando a tutela antecipada. Condono a autora nas custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.

Após o trânsito, dê-se baixa e archive-se. P.R.I.

Rio de Janeiro, 06/04/2015.

Maria Christina Berardo Rucker - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 2ª Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lam Central 707CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3604 e-mail:
cap02vemp@tjrj.jus.br

Maria Christina Berardo Rucker

Em ____ / ____ / ____

Código de Autenticação: **4V5N.7YE4.CCV3.57TH**
Este código pode ser verificado em: <http://www4.tjrj.jus.br/CertidaoCNJ/validacao.do>

