



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE CAMPINAS

FORO DE CAMPINAS

8^a VARA CÍVEL

Avenida Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, , Jd. Santana - CEP
13088-901, Fone: (19) 3756-3619, Campinas-SP - E-mail:
campinas8cv@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Pùblico: das Horário de Atendimento ao Pùblico<< Campo excluído do banco de dados >>

DECISÃO

CONCLUSÃO

Aos 27.02.2015, faço os presentes autos CONCLUSOS à MM^a Juíza de Direito, Dr^a. ELIANE DA CAMARA LEITE FERREIRA.

Processo Físico nº:

0063896-49.2012.8.26.0114 -ORDEM Nº 2097/12

Classe - Assunto

Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer

Requerente:

Medley Industria Farmaceutica Ltda

Requerido:

Medvel Comercio de Medicamentos Ltda

Processo n.º 0063896-49.2012.8.26.0114

Vistos.

MEDLEY INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA, ajuizou a presente **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER** cumulada **COM REPARAÇÃO DE DANOS** em face de **MEDVEL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**, alegando em síntese que a ré imita sua marca registrada. Alega que seu nome empresarial e título do estabelecimento são semelhantes, tal qual o “trade dress” que possui as mesmas características que o da autora. Sustenta que ambas empresas atuam no mesmo ramo empresarial e contam com o mesmo público alvo, o que configura concorrência desleal, derivada da confusão estabelecida entre as marcas. Pretende a concessão de tutela antecipada e a procedência da ação para suspender os efeitos do registro do nome empresarial da ré e de seu sítio virtual, e para que a ré se abstenha de praticar atos de concorrência desleal e violação proprietária com a repetição de elementos caracterizadores dos signos da autora, sob pena de multa diária, para que a ré se abstenha em definitivo do uso do “trade dress” da autora, bem como seja declarada a nulidade do registro do nome empresarial da ré e o cancelamento de seu domínio na internet. Pretende ainda reparação por lucros cessantes, danos emergentes, danos à imagem e danos morais. Juntou documentos às fls. 75/386.

Cumpre ser dito que a fls. 403/404 houve declaração de incompetência do Juízo, decisão reformada pelo acórdão prolatado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 447/455).

A fls. 471/472 foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela, com arbitramento de multa diária.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE CAMPINAS

FORO DE CAMPINAS

8^a VARA CÍVEL

Avenida Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Jd. Santana - CEP
13088-901, Fone: (19) 3756-3619, Campinas-SP - E-mail:
campinas8cv@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Pùblico: das Horário de Atendimento ao Pùblico<< Campo excluído do banco de dados >>

Citada (fl. 624), a ré contestou o feito (fls. 630/641), alegando em sua defesa que não há confusão de marca, silhueta ou fonética entre as litigantes, possuindo seu nome sufixo 'VEL' inspirado no nome da cidade em que sediada (Cascavel/PR), tal qual, outras empresas do município, bem como que o prefixo 'MED' não foi escolhido com o intuito de prejudicar ou concorrer com terceiros, mas pelo simples fato de que a requerida comercializa materiais para médicos e hospitais, sendo ainda expressão de uso corriqueiro e comum. Afirma ainda que não há qualquer semelhança na silhueta iconográfica da requerida com a da autora, e que não houve imitação, bem como há diversidade nos produtos comercializados pelas litigantes, não sendo elas concorrentes no mercado. Sustentou, por fim, que não há nos autos qualquer prova de dano passível de indenização.

Houve réplica (fls. 673/689).

É o relatório.

Fundamento e decidido.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 330, inciso I do CPC.

A ação é parcialmente procedente.

Os direitos sobre a marca encontram-se devidamente tutelados pela Lei 9.279/96, sendo que sua propriedade se adquire pelo registro validamente expedido pela autoridade competente, assegurado ao seu titular o seu uso exclusivo em todo o território nacional, bem como o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação (arts. 129 e 130, inciso III).

É incontroverso nos autos, bem como foi devidamente comprovada pela requerente, a propriedade da marca MEDLEY, registrada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI aos 02/07/2007, com período de vigência de dez anos, conforme documento acostado a fl. 120.

São protegidos por lei não somente a sigla da marca, como seu logotipo.

Infere-se dos autos, não obstante as considerações tecidas pela ré, quanto à escolha de seu nome empresarial, que não somente houve similitude entre as denominações das litigantes, dada a identidade gráfica da marca por



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE CAMPINAS

FORO DE CAMPINAS

8ª VARA CÍVEL

Avenida Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Jd. Santana - CEP 13088-901, Fone: (19) 3756-3619, Campinas-SP - E-mail: campinas8cv@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Pùblico: das Horário de Atendimento ao Pùblico<< Campo excluído do banco de dados >>

ambas utilizadas, como também existiu imitação da logomarca utilizada pela autora, e por esta anteriormente registrada no órgão competente.

Possuindo tal registro abrangência nacional, e, encontrando-se em seu período de vigência legal, não há como negar a violação do signo distintivo.

As logomarcas são, de fato, extremamente semelhantes.

Contudo, não vislumbro nos autos a ocorrência dos danos mencionados na exordial.

Embora tenha a ré praticado o ilícito, capaz de gerar efetiva confusão das empresas, por equivocada associação no mercado, a imitação da marca, por si só, não é suficiente a estabelecer nexo causal que culmine em responsabilidade civil da requerida, posto que o dano material não pode ser presumido na espécie, dadas as peculiaridades do caso concreto.

Não trata a hipótese de contrafação, mas sim de utilização de símbolo semelhante.

Segundo Douglas Gabriel Domingues, em Comentários à Lei da Propriedade Industrial, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2009, p. 438, “As marcas devem ser subjetiva e objetivamente distintas.” “Reproduzir a marca é copiá-la servilmente, de forma idêntica, sem disfarces, enquanto imitar a marca é a cópia a que se acrescentam ou suprimem outros elementos, buscando maliciosamente torná-la diferente da marca copiada.”.

Ademais, embora ambas litigantes atuem no ramo de produtos farmacêuticos, a autora tem por função precípua a fabricação de fármacos e materiais para medicina e odontologia, enquanto a ré, a comercialização de produtos odontológicos e domissanitários, conforme fichas cadastrais contidas às fls. 97 e 102 dos autos.

Embora tenua a divergência de atuação de ambas pessoas jurídicas no mercado empresarial, não restou provado nos autos que tenha a ré desviado clientela da autora, nem praticado evidente concorrência desleal, vez que não há prova inequívoca de que tenha comercializado produtos similares aos produzidos pela requerente.

Caso assim tivesse ocorrido, teria confundido a clientela, induzindo-a em erro, e como consequência natural, ter-se-ia a diminuição dos lucros da autora, o que não se deu na espécie. Não há prova de perda patrimonial a justificar



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE CAMPINAS

FORO DE CAMPINAS

8ª VARA CÍVEL

Avenida Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Jd. Santana - CEP
13088-901, Fone: (19) 3756-3619, Campinas-SP - E-mail:
campinas8cv@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Pùblico: das Horário de Atendimento ao Pùblico<< Campo excluído do banco de dados >>

a condenação da requerida ao pagamento de reparação por lucro cessante ou dano emergente. O exame da prova nestes autos não induz à inequívoca convicção de que sobrevieram à requerente tais danos, decorrentes do ato de imitação praticado pela ré.

Neste sentido, confira-se o precedente:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - CONCORRÊNCIA DESLEAL - INEXISTÊNCIA -Marcas "FERRATI" e "FERRACINI" se apresentam visual, ortográfica e foneticamente diferentes, apesar das duas sílabas iniciais - Os Colendos Tribunais tem sido criteriosos no que tange à alegação de concorrência desleal por imitação de marca e à possível afetação do mercado consumidor, não se limitando a uma simples comparação gráfica entre os sinais, mas sim à análise de elementos como: a) o ramo de atividade das empresas litigantes; b) a forma ortográfica apresentada pelas marcas; c) a fonética dos sinais; d) a exposição visual; e) o segmento do mercado consumidor atingido. RECURSO NAO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 89779220118260196 SP 0008977-92.2011.8.26.0196, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 18/12/2012, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 11/01/2013)”

Também não há na hipótese dano moral ou à imagem passível de indenização, por quanto não há qualquer indício de violação à imagem ou reputação de que goze a autora no mercado empresarial, não se podendo afirmar que quaisquer dos direitos de personalidade inerentes a uma pessoa jurídica tenham sido, na hipótese, violados.

Não houve confusão a credores, nem inserção do nome da autora em cadastros de inadimplentes por equívoco. Não praticou a ré nenhum ato em seu ofício que maculasse, ainda que por associação indevida, a boa fama da autora no mercado. Não há provas nos autos de que a ré tenha deixado de quitar suas dívidas, nem mesmo notícias de falência, concordata ou recuperação judicial que tivessem o condão de macular a autora, embora tenha havido potencial risco.

De igual forma, não se mostra viável o deferimento do pleito inicial de cancelamento do registro empresarial na Junta Comercial competente, posto que tal medida constituiria violação aos direitos empresariais da requerida.

Saliente-se que, embora tenha a ré violado a propriedade de marca da autora, não pode ser penalizada com sua exclusão do mercado.

Outrossim, é o caso de acolhimento integral da obrigação de fazer para determinar que a ré se abstenha de utilizar a logomarca produzida em imitação, bem como promova a modificação de seus nomes empresarial e fantasia nos registros competentes, a fim de dissociar as pessoas jurídicas em questão.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE CAMPINAS

FORO DE CAMPINAS

8ª VARA CÍVEL

Avenida Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Jd. Santana - CEP
13088-901, Fone: (19) 3756-3619, Campinas-SP - E-mail:
campinas8cv@tjsp.jus.br

**Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao
Público << Campo excluído do banco de dados >>**

Por fim, igualmente, considerando-se a determinação de mudança de seu nome empresarial, no tocante ao pedido de cancelamento do domínio da internet, www.medvel.com.br, este procede.

O registro dos domínios na internet, regulado pela Resolução n. 1/98 do Comitê Gestor da Internet do Brasil - órgão criado pela Portaria Interministerial n. 147/1995 dos Ministérios das Comunicações e da Ciência e Tecnologia dispõe:

“Art. 1º O Registro de Nome de Domínio adotará como critério o princípio de que o direito ao nome do domínio será conferido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do nome, conforme as condições descritas nesta Resolução e seus Anexos.

(…)

§ 3º A escolha do nome de domínio requerido e a sua adequada utilização são da inteira responsabilidade do requerente, o qual, ao formular o requerimento do registro exime o CGI.br e o executor do registro, se outro, de toda e qualquer responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de seu uso indevido, passando a responder por quaisquer ações judiciais ou extra-judiciais que resultem de violação de direitos ou de prejuízos causados a outrem”.

Percebe-se, portanto, que a escolha do domínio a ser registrado não poderia violar direitos de terceiros. E um desses direitos passíveis de violação é o direito à proteção da marca. Entretanto, a proteção não é estendida a todos e quaisquer tipos de marcas, mas somente àquelas notoriamente conhecidas e às de alto renome, conforme o Anexo I da referida resolução:

“Art. 2º O nome escolhido para registro deve ter: (...)

b) não pode tipificar nome não registrável. Entende-se por nome não registrável, entre outros, palavras de baixo calão, os que pertençam a nomes reservados mantidos pelo CGI.br e pela FAPESP com essa condição, por representarem conceitos predefinidos na rede Internet, como é o caso do nome "internet" em si, os que possam induzir terceiros a erro, como no caso de nomes que representam marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas, quando não requeridos pelo respectivo titular, siglas de Estados, de Ministérios, etc.”.

Conforme já decidido por este Tribunal, “*a marca e o nome de domínio são figuras jurídicas diversas, com proteção, amplitude e regulamentação distintas. Entretanto, a marca é um direito conferido a terceiro, pelo Estado, o que se enquadra na proibição contida no § 1º, art. 1º, da Resolução 002/2005. Assim como entre os registros dos nomes comerciais, das marcas, dos direitos autorais e de outros, há respeito recíproco, quando houver semelhança que puder trazer prejuízo aos titulares e a terceiros, a proteção do nome de domínio deve se harmonizar com esses institutos e obedecer ao mesmo princípio*” (TJSP, AP. n. 9137227-42.2006.8.26.0000, Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Énio Zuliani, data de registro 02.06.2006).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE CAMPINAS

FORO DE CAMPINAS

8ª VARA CÍVEL

Avenida Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Jd. Santana - CEP 13088-901, Fone: (19) 3756-3619, Campinas-SP - E-mail: campinas8cv@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Pùblico: das Horário de Atendimento ao Pùblico << Campo excluído do banco de dados >>

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Uso indevido de nome empresarial em domínio virtual, ou site na internet - Nome de domínio como espécie de sinal distintivo (marca, nome de empresa ou título de estabelecimento) tem proteção da L. 9.279/96. Uso indevido na Internet de nome alheio. Proteção de ambos os sinais distintivos que é interdependente, tendo o objetivo precípuo de evitar confusão no mercado. Proteção ao nome de empresa conferido pelo arquivamento dos atos constitutivos da sociedade correta anulação do nome de domínio. Inviabilidade do pedido de transferência de domínio, pois deve ser formulado pela autora junto à autoridade competente e observar trâmites e regras específicas do sistema de registro Formalidades que não podem ser desconsideradas pelo judiciário Correta sentença, que se mantém Recurso improvido” (TJSP, AP. n. 0154083-53.2009.8.26.0100, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. em 04.11.2014).

Diante do exposto, e considerando o mais que dos autos consta, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS**, e o faço para, confirmado a liminar anteriormente concedida, determinar que a ré MEDVEL promova a imediata alteração de seu registro empresarial, mantida a multa diária arbitrada em R\$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento do preceito, até o limite de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como se abstenha da utilização da logomarca semelhante a de propriedade da autora, seja nas fachadas de seus estabelecimentos, bem como em qualquer outro meio de divulgação ou propaganda, física ou virtual, também mantida a multa diária arbitrada em R\$ 2.000,00 (dois mil reais), abstendo-se inclusive de criar quaisquer outros caracteres nominativos, signos ou 'trade dress' que se assemelhem aos utilizados pela requerente, sob pena de sujeitar-se ao pagamento da pena pecuniária. Saliente-se que não se limita por ora o teto da multa diária fixado, cujos valores, caso excessivos, deverão ser discutidos em sede de execução, conforme entendimento jurisprudencial dominante, no sentido de que em relação ao valor das astreintes não há que se falar em coisa julgada¹. Por fim, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO** de cancelamento do nome de domínio www.medvel.com.br.

Ante a sucumbência recíproca, cada qual das partes arcará com as custas e despesas processuais desembolsadas, e a verba honorária de seus respectivos patronos.

P.R.I. e C..

¹ “A multa poderá, mesmo depois de transitada me julgado a sentença, ser modificada, par mais ou para menos, conforme seja insuficiente ou excessiva. O dispositivo indica que o valor da astreinte não faz coisa julgada material, pois pode ser revista mediante a verificação de insuficiência ou excessividade. O excesso a que chegou a multa aplicada justifica a redução” (STJ – 3ª T., REsp 705.914, Ministro Gomes de barros, j. 15.12.05)

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE CAMPINAS

FORO DE CAMPINAS

8ª VARA CÍVEL

Avenida Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, , Jd. Santana - CEP
13088-901, Fone: (19) 3756-3619, Campinas-SP - E-mail:
campinas8cv@tjsp.jus.br

**Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao
Público<< Campo excluído do banco de dados >>**

Campinas, 28 de abril de 2015.

ELIANE DA CAMARA LEITE FERREIRA
Juíza de Direito