

Antonio Bento de Souza
OAB/SP 123.814
Celino Bento de Souza
OAB/SP 108.745
Cíntia Tambor
OAB/SP 136.792
Cristina Souza
OAB/SP 305.013
Joice Martins de Oliveira
OAB/SP 236.393
José Carlos Gonçalves Junior
OAB/SP 107.645
Marcelo Antonio da Silva
OAB/SP 258.216



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR DA 1^a CÂMARA
RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO**

Apelação Cível nº 1123211-62.2014.8.26.0100

EDITORAS MUSICAL AMIGOS LTDA., qualificada nos autos do recurso em referência, onde figura como apelada, sendo apelante a empresa **IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA ROBERTO CARLOS**, após ter sido intimada do v. acórdão disponibilizado no DJE do dia 11/12/2015, vem, respeitosamente, com base no artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, opor necessários e tempestivos **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO**, a fim de sanar os vícios da **contradição e omissão, data venia**, presentes no acórdão, bem como para servir como **prequestionamento** da matéria, nos seguintes termos:

O venerando acórdão ora embargado possui a seguinte ementa:

Marca Ação indenizatória e de abstenção de uso de nome comercial Illegitimidade de parte Descaracterização – Revelia Presunção relativa - Uso de nome semelhante à marca Ausência de alegada confusão junto ao público consumidor e fornecedores Jurisprudência - Improcedência Litigância de má-fé incorrente - Apelo provido.

BENTO DE SOUZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB 8.227
Avenida Barão de Itapura, 3236 - Campinas - SP - Cep 13073-300 - Fone/Fax (19) 3705-9004
e-mail: juridico@beerre.com.br

Antonio Bento de Souza
OAB/SP 123.814
Celino Bento de Souza
OAB/SP 108.745
Cíntia Tambor
OAB/SP 136.792
Cristina Souza
OAB/SP 305.013
Joice Martins de Oliveira
OAB/SP 236.393
José Carlos Gonçalves Junior
OAB/SP 107.645
Marcelo Antonio da Silva
OAB/SP 258.216

Inicialmente, ressalta-se a presença do vício da contradição no v. acórdão, pois, ao contrário do que foi mencionado na decisão colegiada, não se trata de marca semelhante àquela registrada pela embargante, mas, sim, de reprodução com acréscimo (identidade de marcas e não mera semelhança), a rigor da lei marcária.

Segundo ponto contraditório que merece ser sanado é a questão da distância. Para a Lei marcária, pouco importa que a titular do registro esteja sediada na cidade de São Paulo, Capital, e a contrafatora na cidade de Conde, no Estado da Paraíba. A distância, pequena ou longa, entre localidades dentro do território nacional é absolutamente irrelevante para a proteção legal à marca referida no artigo 129, “caput”, da LPI.

O venerando acórdão faz crer que o simples fato de a ré estar sediada numa pequena localidade distante do centro das atividades da autora, tornaria lícito o que a lei diz claramente ser ilícito – que é o uso indevido de marca alheia registrada de terceiro dentro do território nacional.

A vingar o entendimento equivocado, *data venia*, apresentado pelo v. acórdão, que se apega a critério geográfico não previsto em Lei, frise-se -, uma empresa localizada no Estado do Amazonas poderia perfeitamente, por exemplo, utilizar licitamente as marcas MARCOPOLÔ, GERDAU, TRAMONTINA, pertencentes às empresas situadas no Rio Grande do Sul, apenas por uma questão de distanciamento entre uma e outra.

Terceiro ponto contraditório contido no acórdão embargado diz respeito ao reconhecimento de que “é incontrovertível manterem as partes atividades ligadas a uma mesma atividade (ramo imobiliário), mas não restou comprovada a alegada confusão perante clientes e fornecedores”.

Antonio Bento de Souza
OAB/SP 123.814
Celino Bento de Souza
OAB/SP 108.745
Cíntia Tambor
OAB/SP 136.792
Cristina Souza
OAB/SP 305.013
Joice Martins de Oliveira
OAB/SP 236.393
José Carlos Gonçalves Junior
OAB/SP 107.645
Marcelo Antonio da Silva
OAB/SP 258.216

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem julgado reiteradamente que a caracterização do uso indevido de marca se dá pela imitação ou reprodução, no todo ou em parte, de marca alheia registrada, **suscetível de causar confusão**, sendo a questão da prova efetiva de confusão perante clientes requisito necessário para comprovação do dano (material ou moral) indenizável, apenas. Quanto a esse ponto, a própria sentença de primeiro grau já havia afastado corretamente o direito a indenização, por não ter sido “comprovada a efetiva confusão”, o que não significa que o uso indevido da marca não ocorreu.

Quarto ponto que merece ser sanado diz respeito à ausência de limitação de direito de exclusividade ou apostilamento nos registros da marca ROBERTO CARLOS, mencionadas equivocadamente como de uso comum, vez que os certificados de registro marcário da embargante não trazem nenhuma ressalva ou apostilamento limitativo do direito de propriedade, não havendo qualquer anotação de uso comum ou ausência de exclusividade dos elementos nominativos nos respectivos registros concedidos pelo INPI.

Quinto ponto diz respeito à citação equivocada do nome do jogador de futebol Roberto Carlos, que nada tem que ver com o caso dos autos, uma vez que não se trata de uso de marca para clubes esportivos, mas sim de **marca idêntica (reprodução com acréscimos) utilizada mesmo ramo de atividade.**

Sexto ponto contraditório é a alegada ampliação da exclusividade conferida pelo registro da marca enfocada (“Roberto Carlos”). O que a embargante objetiva é ver seu direito assegurado pelos artigos 124, inciso XIX e 129, “caput”, da Lei da Propriedade Industrial, respeitado, vez que a validade dos registros abrange **todo o território nacional**.

Antonio Bento de Souza
OAB/SP 123.814
Celino Bento de Souza
OAB/SP 108.745
Cíntia Tambor
OAB/SP 136.792
Cristina Souza
OAB/SP 305.013
Joice Martins de Oliveira
OAB/SP 236.393
José Carlos Gonçalves Junior
OAB/SP 107.645
Marcelo Antonio da Silva
OAB/SP 258.216



Pois bem, infere-se das disposições do **artigo 129, “caput”**, da Lei nº 9.279/96, que os registros da marca **ROBERTO CARLOS**, concedidos para as classes administrativas relacionadas a serviços imobiliários, asseguram à embargante **os direitos de propriedade e exclusividade sobre os signos distintivos objeto dos certificados de registros juntados aos autos, em todo o território nacional**, sendo vedado a terceiros imita-los ou reproduzi-los indevidamente e sem autorização, independentemente de restar comprovado ou não a efetiva confusão.

Nesse ponto, diz o **artigo 124, incisos XIX e XXIII**, da Lei nº 9.279/96:

Art. 124 – Não são registráveis como marca:

(...)

XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia

(...)

XXIII – sinal que imita ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país que com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia. (grifamos)

Antonio Bento de Souza
OAB/SP 123.814
Celino Bento de Souza
OAB/SP 108.745
Cíntia Tambor
OAB/SP 136.792
Cristina Souza
OAB/SP 305.013
Joice Martins de Oliveira
OAB/SP 236.393
José Carlos Gonçalves Junior
OAB/SP 107.645
Marcelo Antonio da Silva
OAB/SP 258.216

Restou demonstrado nos autos que a conduta da embargante caracteriza, em tese, os ilícitos criminais previstos nos artigos 189, inciso I; 195, incisos III e V, ambos da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), nestes termos:

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

V – usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências.

Por sua vez, o artigo 1.228 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), diz expressamente que “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

No caso, a embargante comprovou ser a legítima proprietária das marcas **ROBERTO CARLOS**, inclusive e principalmente para as classes administrativas que descrevem atividades do setor imobiliário (administração imobiliária e construção de imóveis), conforme provam os certificados de registro nºs 813.525.411, 813.525.470 e 813.525.438, expedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, válidos e vigentes, em todo o território nacional.

Antonio Bento de Souza
OAB/SP 123.814
Celino Bento de Souza
OAB/SP 108.745
Cíntia Tambor
OAB/SP 136.792
Cristina Souza
OAB/SP 305.013
Joice Martins de Oliveira
OAB/SP 236.393
José Carlos Gonçalves Junior
OAB/SP 107.645
Marcelo Antonio da Silva
OAB/SP 258.216



A embargante também comprovou documentalmente nos autos que o INPI já teve a oportunidade de se manifestar administrativamente acerca da matéria, **declarando a impossibilidade de registro da expressão IMOBILIÁRIA ROBERTO CARLOS**, do embargado, sem autorização do legítimo titular da marca, ao negar a concessão dos registros relativos aos pedidos nºs 830.579.079 e 830.579.087, nas classes NCL(9) 36 e 37 (administração de imóveis, construção civil e afins), que apresentam exatamente o mesmo logotipo utilizado atualmente pela embargada, conforme item nº 19 da inicial.

Comprovou-se, ademais, o uso indevido e desautorizado da marca ROBERTO CARLOS, reproduzida pelo embargado com acréscimo da expressão IMOBILIÁRIA, notificado extrajudicialmente acerca do ilícito na utilização de marca alheia.

De modo que resta claro como a luz do sol a contradição às normas legais supracitadas e ora prequestionadas, uma vez que o v. acórdão reformou integralmente a r. sentença, partindo-se de premissas equivocadas e questionamentos que não constam na Lei da Propriedade Industrial, nem nas provas colacionadas aos autos, contrariando, portanto, a regra legal da validade do registro “em todo o território nacional”, além daquela que impede o uso de marca alheia, objeto de reprodução com acréscimo, quando presente a “suscetibilidade de confusão”.

Concluindo, a embargante entende respeitosamente que os vícios de omissão e contradição, *data venia*, apresentados no julgamento do recurso de apelação necessitam ser sanados e a matéria prequestionada.

Dianete disso, **requer** a embargante que os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sejam **recebidos e ACOLHIDOS**, para o fim de aclarar e sanar a omissão e contradição havidas no venerando acórdão, bem como para que sirvam de prequestionamento dos dispositivos mencionados na Lei Federal 9.279/1996 (Lei da

Antonio Bento de Souza
OAB/SP 123.814
Celino Bento de Souza
OAB/SP 108.745
Cíntia Tambor
OAB/SP 136.792
Cristina Souza
OAB/SP 305.013
Joice Martins de Oliveira
OAB/SP 236.393
José Carlos Gonçalves Junior
OAB/SP 107.645
Marcelo Antonio da Silva
OAB/SP 258.216



Propriedade Industrial) e na Lei 10.406/2002 (Código Civil), por ser medida de direito que se impõe.

Termos em que,
pede deferimento.

São Paulo, 17 de dezembro de 2015.

Celino Bento de Souza

OAB/SP 108.745