



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2016.0000053604

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000973-35.2012.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante RUSTON ALIMENTOS LTDA, é apelado JOSAPAR - JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES.

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Sustentará oralmente a Dra. Pauline Nader Ratto e o Dr. Maxtile Santos Rodrigues.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS ALBERTO GARBI (Presidente) e CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA.

São Paulo, 3 de fevereiro de 2016

RICARDO NEGRÃO

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

VOTO Nº : 28.975 (EMP – FÍSICO)
 APEL. Nº : 0000973-35.2012.8.26.0292
 COMARCA : JACAREÍ
 APTE. : RUSTON ALIMENTOS LTDA.
 APDA. : JOSAPAR – JOAQUIM OLIVEIRA S/A
 PARTICIPAÇÕES

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca – “100% grãos nobres” –
 Expressão que poderia referir-se à marca de certificação ou
 processo produtivo, caso em que seria caso de registro de patente
 – Expressão genérica que pode ser utilizada em qualquer ramo da
 alimentação – Registro da marca concedido sem direito ao uso
 exclusivo da expressão “100% grãos nobres” – Possibilidade de
 uso da expressão por terceiros – Inibitória improcedente –
 Apelação provida para este fim
 Dispositivo: dão provimento.

Recurso de apelação interposto por Ruston Alimentos Ltda.
 dirigido à r. sentença proferida pelo Dr. Paulo Alexandre Ayres de Camargo,
 MM. Juiz de Direito da E. 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Jacareí que
 julgou parcialmente procedente a denominada “ação inibitória de uso de marca
 cumulada com indenização por danos morais e materiais”, proposta por
 Josapar – Joaquim Oliveira S/A Participações.

Entendeu o i. Magistrado singular que à expressão “100%
 Grãos Nobres” deve ser assegurada a proteção marcária, pois o termo
 representa não apenas a indicação da qualidade do grão, mas a especificidade
 da cadeia produtiva desenvolvida pela autora. Ressaltou que tal proteção é
 garantida ao depositante, ainda que não tenha sido deferido o registro perante
 o INPI.

Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, o
 nobre julgador consignou que pode haver prejuízo à autora, a ser apurado em
 fase de liquidação de sentença, devido à confusão causada aos consumidores
 pela utilização por parte da ré da expressão “100% Grãos Nobres” e seu
 conjunto ótico.

Por fim, considerou improcedente o pedido de indenização
 por danos morais, uma vez que a requerente não se desincumbiu do ônus de
 provar a existência de dano ao seu nome ou à sua idoneidade em razão da
 conduta da requerida (fl. 383-390).

Em razões recursais, a apelante sustenta que a expressão
 “100% Grão Nobres” não é passível de registro, pois tem caráter genérico,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

relacionado à qualidade do grão de arroz e à cadeia de produção criada para sua obtenção. Destarte, não se aplica a tal termo o princípio da exclusividade, sendo autorizado o seu uso por empresas do mesmo ramo de atividades.

Alega a recorrente que não há colidência entre as marcas, uma vez que as marcas "Fantástico" e "Tio João" geram a identidade dos produtos frente ao mercado consumidor e não a expressão objeto de litígio. Ademais, salienta que o trade dress das mercadorias tem diferenças incontestáveis nas embalagens e no modo de disposição dos elementos figurativos, que afastam qualquer possibilidade de dúvida por parte do público consumidor. Defende, ainda, a inexistência de concorrência desleal, pois não há provas nos autos de qualquer indício de contrafação que possa induzir o consumidor em erro.

Quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, a apelante argui que deixaram de ser apresentadas provas pela recorrida sobre a ocorrência de prejuízos em razão da utilização da expressão "100% Grãos Nobres".

Por fim, sustenta a apelante que houve cerceamento de defesa e julgamento extra petita. Alega que não foi intimada da data de realização da audiência para produção de prova oral, utilizada pelo i. Magistrado como fundamento da procedência do pedido. Outrossim, embora o pedido inicial fosse para que a recorrente deixasse de comercializar o produto arroz, a r. sentença determinou o impedimento do uso da expressão "100% Grãos Nobres" em "qualquer outro produto que se iguale, assemelhe ou confunda com a da requerente".

Com esses fundamentos, requer a anulação ou reforma da r. sentença (fl. 563-596).

Preparo e porte de remessa em fl. 597-599.

Contrarrazões em fl. 663-680 pelo não provimento do recurso. Sustenta a apelada que a expressão "100% Grãos Nobres" constitui uma marca, passível de proteção, devido aos vultosos investimentos realizados em pesquisa e propaganda com a finalidade de diferenciar seu produto. A apelada aduz, ainda, ser titular do registro da marca, em função do depósito do pedido junto ao INPI em outubro de 2010, que já lhe assegura a proteção pleiteada.

Desse modo, defende que a apelante praticou concorrência desleal parasitária, porquanto utilizou conceito publicitário e elementos figurativos semelhantes aos concebidos pela apelada para sua marca, visando à inserção no mercado e a obtenção de lucro.

No tocante ao dano material, a recorrida alega que o



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

prejuízo restou comprovado em razão da diminuição de suas vendas, da utilização indevida pela recorrente de sua campanha publicitária e do abalo ao nome e à imagem da empresa.

Ao final, salienta que as partes foram devidamente intimadas na pessoa de seus advogados da data da audiência para oitiva da testemunha e que a r. sentença não é extra petita, uma vez que o pedido para a cessação do uso indevido da expressão em “qualquer outro produto que se iguale, assemelhe ou confunda” com o da apelante constou de sua exordial.

É o relatório do essencial.

Tempestividade anotada. A r. sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 12 de maio de 2014 (fl. 391) e o protocolo recursal deu-se aos 19 do mesmo mês (fl. 562), dentro do quinquênio legal.

Na atual legislação há três tipos de marcas: (a) de produto ou de serviço; (b) de certificação; e (c) coletiva.

A marca de produto ou serviço distingue produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa. A marca de certificação ateste a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas. A marca coletiva, por fim, identifica produtos ou serviços provindos de membros de determinada entidade.

A autora busca a proteção da marca “100% grãos nobres”.

A marca, segundo a autora, indica a qualidade do grão de arroz oferecido ao consumidor.

Todavia, a marca não foi registrada como marca de certificação —o que talvez lhe pudesse conferir proteção—, e sim de produto.

E ainda que se referisse a um processo produtivo, como entendeu o i. Magistrado sentenciante, a hipótese seria de registro de patente, e não de marca.

Tendo sido registrada como marca, a expressão “100% grãos nobres” carece de proteção marcária por ser expressão genérica que pode ser utilizada em diversos ramos da alimentação, tais como feijão e café.

Tanto assim que o INPI concedeu o registro à autora em 30 de junho de 2015 sem direito ao uso exclusivo da expressão “100% grãos nobres” (<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedi do=2338404>; disponível em 10 de novembro de 2015).

Ora, se a autarquia federal concedeu o registro sem direito ao uso exclusivo da marca depositada, não pode a recorrida impedir o uso da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

expressão por outrem.

Forçosa, pois, a improcedência do pedido inaugural.

Em razão do exposto, dá-se provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido inibitório, invertendo-se o ônus da sucumbência.

RICARDO NEGRÃO

RELATOR