



Apelação Cível nº: 0312648-04.2018.8.19.0001

Apelante: PROMON S/A

Apelante: PROMON ENGENHARIA LTDA

Apelado: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE INEA

Relator: DES. MARCO AURELIO BEZERRA DE MELO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. DIREITO MARCÁRIO. ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA ALHEIA PELO INEA. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DAS AUTORAS.

1. O registro validamente expedido pelo INPI assegura ao titular o uso exclusivo da marca em todo território nacional, conforme dispõe o art. 129 da Lei nº 9.279/96, desde que relativo à atividade do titular da marca, nos termos do artigo 131, da Lei de Propriedade Industrial. Comando direto de proibição de utilização da marca por terceiros.

2. Autoras, pessoas jurídicas de direito privado, voltadas às atividades de prestação de serviços de engenharia, arquitetura, construção civil, desenvolvimento de conhecimentos científicos e tecnológicos e participação em outras sociedades.

3. Réu que é uma autarquia estadual, vinculada à Secretaria de Estado do Ambiente, com a função de executar as políticas públicas estaduais do meio ambiente, de recursos hídricos e de recursos florestais adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo.

4. Embora o réu não exerça quaisquer das atividades econômicas das autoras, há de se reconhecer uma afinidade entre tais atividades, por se tratar de serviços



Apelação Cível nº: 0312648-04.2018.8.19.0001

tecnológicos ligados à proteção do meio ambiente.

5. Venda de serviço de tecnologia sustentável pelas autoras para outras empresas.

6. Utilização do nome PROMON como parte da sigla de um Programa de Auto-Monitoramento de Emissões Atmosféricas (PROMON AR), imposto às atividades industriais de potencial altamente poluidor para controle da emissão de efluentes e da qualidade do ar.

7. Possibilidade de confusão entre a marca PROMON e a sigla PROMON AR, nos termos do artigo 124, inciso XIX, da LIP.

8. Violação ao direito de propriedade da marca PROMON. Dever de abstenção do uso da marca pelo INEA.

9. Ausência de direito à indenização por dano material. A Lei de Proteção à Propriedade Industrial diz respeito à preservação de um direito patrimonial, sendo que o réu não possui qualquer interesse patrimonial no Programa de Auto-Monitoramento de Emissões Atmosféricas - PROMON AR. Inexistência de possibilidade do enriquecimento do réu à custa do bem patrimonial de titularidade da autora.

10. Sucumbência recíproca.

11. Procedência parcial do pedido autoral. Condenação do réu à abstenção de utilização da marca PROMON ou qualquer outra expressão semelhante que possa induzir confusão, sob qualquer forma ou pretexto, em qualquer meio, inclusive na internet e em nome de domínio, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

12. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.



Apelação Cível nº: 0312648-04.2018.8.19.0001

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº **0312648-04.2018.8.19.0001**, onde figuram como Apelantes e Apelado as partes preambularmente epigrafadas,

A C O R D A M os Desembargadores que integram a Décima Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Recurso de apelação cível interposto contra a sentença de fls. 438/441 que, nos autos da ação de obrigação de não fazer e de indenização por lucros cessantes, ajuizada por **PROMON S/A E PROMON ENGENHARIA LTDA** em face do **INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – INEA**, julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de ausência de confusão de marcas. Condenou ainda as autoras ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

As autoras, no apelo de fls. 458/473, requerem a reforma da sentença para fins de procedência do pedido autoral. Para tanto, narram que se trata de obrigação de não fazer cumulada com indenização por lucros cessantes na qual se discute a ilícita utilização pelo apelado de sua principal marca registrada e elemento identificador de seu nome empresarial há mais de 50 anos, qual seja, a expressão “PROMON”.

Afirmam ser titulares da marca nominativa “PROMON”, devidamente registrada perante o INPI, contudo, o apelado denominou um de seus programas (relativo ao monitoramento de emissões de fontes poluentes) de “PROMON AR”, sem qualquer autorização, em clara afronta à propriedade industrial daquelas primeiras.



Apelação Cível nº: 0312648-04.2018.8.19.0001

Alegam que a sentença recorrida não considerou que as atividades desenvolvidas pelas partes são afins, inclusive que as apelantes são titulares de registros da marca PROMON em pleno vigor para identificar, dentre outras, atividades na área de meio ambiente; que a Lei da Propriedade Industrial proíbe a mera possibilidade de confusão; e que os lucros cessantes decorrentes de infração dispensam prova, bastando a comprovação do ato ilícito violador dos direitos de propriedade industrial das apelantes.

Sustentam que o certificado de registro nº 828312273 – NCL(8)41 – da marca nominativa “INSTITUTO DE TECNOLOGIA PROMON”, em nome de uma das apelantes, possui a seguinte especificação: “Atividades Educacionais, Culturais e Científicas nas áreas de telecomunicação, informática, teleinformática, eletrônica, energia, tecnologia e meio ambiente, bem como atividades relacionadas à organização e apresentação de seminários, simpósios, conferências, congressos, colóquios e workshops nas áreas acima descritas” (fl. 63), o que revela que as apelantes possuem proteção da expressão PROMON para identificar, dentre outras, atividades educacionais, culturais e científicas na área do meio ambiente e que tais atividades se constituem em atividades afins às atividades e serviços prestados pela apelada.

Debruçam-se sobre a expressão científica, definida como conjunto metódico de conhecimentos obtidos mediante a observação e a experiência, para demonstrar que a anexa apresentação da Gerência da Qualidade do Ar (GEAR), do apelado, explica quais são os objetivos e as responsabilidades do seu programa PROMON AR que se dá mediante o monitoramento de potenciais fontes de poluição, onde as empresas devem encaminhar para análise do apelado relatórios de Resultados de Amostragem



Apelação Cível nº: 0312648-04.2018.8.19.0001

Periódica em Chaminé ou Duto contendo os seguintes dados: identificação da atividade poluidora; métodos utilizados; equipamentos utilizados/calibrações; procedimento de determinação do número de pontos de amostragem; resultados das amostragens (dados de campo); análise crítica dos resultados; fórmulas utilizadas para os cálculos das variáveis de amostragem e laudos de análises laboratoriais, realçando, ainda, que o PROMON AR do apelado, ainda de acordo com a apresentação anexa, destina-se ao monitoramento das fontes fixas potencialmente poluidoras do ar, licenciadas pelo INEA ou por municípios conveniados, através do encaminhamento regular de relatórios específicos, com os resultados das amostragens periódicas e contínuas, em chaminés e dutos, efetuadas segundo condições predeterminadas, o que coincide com a definição do vocábulo ciência, podendo, portanto, o PROMON AR também ser classificado, sob certo aspecto, como uma atividade científica na área do meio ambiente, atividade exatamente coincidente e englobada pelo Certificado de Registro da Marca Nominativa nº 828312273 - “INSTITUTO DE TECNOLOGIA PROMON” – de titularidade de uma das apelantes.

Aduzem que não há só a possibilidade, mas sim a certeza de confusão entre a marca registrada PROMON de titularidade das apelantes e a expressão PROMON AR utilizada pelo apelado para identificar suas atividades, até porque os objetos sociais das apelantes compreendem, no relevante, o “desenvolvimento de conhecimentos científicos e tecnológicos e sua aplicação na prestação de serviços profissionais” (Estatuto Social da PROMON S/A, art. 2º - fl. 42), e “atividades de desenvolvimento tecnológico” (Estatuto Social da PROMON Engenharia, art. 3º – fl. 34). Exemplificam o Projeto de Reuso de Efluentes desenvolvido pelas apelantes, o qual foi reconhecido pela FIESP como “referência industrial em relação ao consumo responsável de água” (fl. 115), assim como os workshops em matéria ambiental que se inserem na especificação do registro de marca por ser atividade educacional voltada ao



Apelação Cível nº: 0312648-04.2018.8.19.0001

meio ambiente, também realizados pelo apelado, conforme comprovam as notícias trazidas juntamente com a inicial (fls. 123/127) bem como as notícias publicadas em seu site oficial.

Acrescentam que a exclusividade de uso tutelada pelo art. 129 da Lei nº 9.279/96 não se condiciona à atuação no mesmo segmento de mercado, mas também, por óbvio, que a proteção se estende aos mercados e segmentos afins, o que se conclui pela leitura do artigo 124, inciso XIX, da mesma legislação, sendo que a sentença recorrida apenas considerou a controvérsia sob a óptica de atividades idênticas (fls. 440), deixando de fora da análise a afinidade entre as atividades das partes. Realçam, neste ponto, que a “atuação prioritária” não equivale a todo o horizonte de atuação das apelantes relacionada ao meio ambiente, horizonte o qual tampouco se resume a “atividades de compliance”, sendo necessária a apreciação de todo o espectro de atuação compreendido no Certificado de Marca nº 828312273, o qual inclui, como já demonstrado, atividades científicas e educacionais voltadas ao meio ambiente.

Asseveram que a Lei de Propriedade Industrial proíbe a mera possibilidade de confusão entre as marcas, nos termos do seu artigo 189, o que impõe a proibição de o apelado utilizar a expressão PROMON em suas atividades.

Sobre os lucros cessantes, dizem que o prejuízo suportado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada, conforme entendimento jurisprudencial do STJ.



Apelação Cível nº: 0312648-04.2018.8.19.0001

Concluem que o apelado poderia ter escolhido qualquer nome para batizar seu programa, contudo, escolheu a marca de propriedade e titularidade das apelantes, e que permitir tal situação é colocar o apelado em situação prioritária, acima da lei, abalando o sistema da Propriedade Industrial e gerando insegurança jurídica, uma vez que a longa utilização (fls. 231) da marca “PROMON” pelas apelantes como parte constitutiva do seu nome comercial possui o claro condão de vinculá-la às empresas constituídas sob este nome, ao passo que persistir a utilização pelo apelado da expressão “PROMON” comprometerá o poder de atração da marca paulatinamente.

Contrarrazões do apelado, às fls. 485/496, em prestígio do julgado, sob o argumento de ausência de identidade de ramos de atividade, uma vez que o INEA e as apelantes prestam serviços completamente distintos, com finalidades completamente diferentes, tendo apenas como ponto de contato a meta de promover a agenda do desenvolvimento sustentável que, a bem da verdade, é comum a todos os atores sociais.

Ressalta o apelado que as apelantes adotaram como nome empresarial e marca uma expressão comum, genérica de “PROMON”, que pode ser usada como siglas, abreviações destinadas a identificar qualquer coisa, atividade ou temática, razão pela qual não é razoável lhe conferir exclusividade, tampouco a proteção que pretendeu conferir a lei, nos termos do art.124, VI, da Lei de Propriedade Industrial.

Salienta que a sigla discutida nos autos é diferente da usada pelo INEA, tendo em vista que uma é Promon e a outra é Promon AR (Programa de Monitoramento de Fontes Fixas), afeto ao poder de polícia da autarquia estadual, feito para estipular medidas e ações voltadas para as empresas potencialmente poluidoras do ar, de modo a adotarem mecanismos de controle



Apelação Cível nº: 0312648-04.2018.8.19.0001

das emissões dos poluentes e de transmissão destes dados em tempo real para o banco de dados da DIMFIS/GEAR, ou seja, trata-se de uma política pública que institui um dever de automonitoramento contínuo de emissões atmosféricas e da qualidade do ar.

Aponta que não havendo similitude entre as atividades desenvolvidas entre as partes, os públicos-alvo destes setores são completamente distintos, já que o programa do INEA se insere no seu poder de império, em que os destinatários da norma são pessoas como as apelantes, que desempenham atividade potencialmente poluidora, não atuando a autarquia estadual como empresa, por não exercer atividade econômica, nos termos do art. 173 e seguintes da Constituição Federal.

Alega ainda a impossibilidade de suposto ressarcimento por danos materiais, tendo em vista a ausência de provas de que as autoras tenham sofrido os alegados prejuízos. Na remotíssima hipótese de existência de algum prejuízo material, sustenta inexistir a prova de que tenha causa direta um ato administrativo, ou seja, de que este suposto dano encontre nexo de causalidade com algum ato da autarquia ré, e não decorra do próprio risco do negócio das empresas autoras. Conclui, ainda, pela ausência de prova de que as autoras tenham sofrido os alegados prejuízos com a eventual perda de sua clientela, em razão da nomenclatura de programa governamental utilizada pelo INEA, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não obstante fosse o seu dever produzi-la.

É o relatório. Passo ao voto.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.



Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Décima Sexta Câmara Cível



Apelação Cível nº: 0312648-04.2018.8.19.0001

Assiste parcial razão às apelantes.

A propriedade das marcas registradas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial tem proteção garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF/88, cujo dispositivo vale transcrever:

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

Seguindo essa determinação contida na CF/88, o art. 129 da LPI determina que “a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional”.

Esse preceito de lei, portanto, dirige a terceiros um comando direto de proibição de utilização da marca que foi registrada pela parte, desde que relativos à atividade do titular da marca, nos termos do artigo 131, da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9279/96).

No caso concreto, as autoras são pessoas jurídicas de direito privado, voltadas às atividades de prestação de serviços de engenharia, arquitetura, construção civil, desenvolvimento de conhecimentos científicos e tecnológicos e participação em outras sociedades (fls. 34 e 42 – índex 000032 e 39), pleiteando a exclusividade do uso da marca PROMON por força da cessão realizada pela titular Fundação Cultural Promon em favor da primeira autora, no exercício das atividades educacionais, culturais e científicas nas áreas de telecomunicação, informática, teleinformática, eletrônica, energia, tecnologia e meio ambiente, bem como atividades relacionadas à organização





Apelação Cível nº: 0312648-04.2018.8.19.0001

e apresentação de seminários, simpósios, conferências, congressos, colóquios e workshops nas áreas acima descritas (vide fls. 61/63).

O réu, por sua vez, é uma autarquia estadual vinculada à Secretaria de Estado do Ambiente, com a função de executar as políticas públicas estaduais do meio ambiente, de recursos hídricos e de recursos florestais adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo, nos termos do artigo 2º, da Lei Estadual nº 5.101/07.

Embora o apelado não exerça quaisquer das atividades econômicas das autoras anteriormente mencionadas, há de se reconhecer uma afinidade entre tais atividades, por se tratar de serviços tecnológicos ligados à proteção do meio ambiente.

Cabe destacar, neste ponto, a reportagem de fls. 115, a qual sinaliza para a atividade de venda de serviço de tecnologia sustentável pelas autoras para outras empresas.

Por sua vez, o réu utiliza o nome PROMON como parte da sigla de uma política pública definida por um Programa de Auto-Monitoramento de Emissões Atmosféricas - PROMON AR, imposto às atividades industriais de potencial altamente poluidor para controle da emissão de efluentes e da qualidade do ar.

Assim, inevitável o reconhecimento da possibilidade de confusão entre a marca PROMON e a sigla PROMON AR, nos termos do artigo 124, inciso XIX, da LIP, abaixo transcrito:

Art. 124. Não são registráveis como marca:
(...)



Apelação Cível nº: 0312648-04.2018.8.19.0001

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;

Desta forma, considerando que, nos termos da Lei nº 9.279/96, a marca tem como finalidade distinguir e identificar visualmente produtos ou serviços diante de outros idênticos, semelhantes ou afins, de procedência diversa, aferimos que a sigla PROMON AR fere o direito de propriedade da marca PROMON, de titularidade da autora, devendo o réu se abster de utilizá-lo em seus programas institucionais.

Entretanto, entendemos não ser cabível a indenização por dano material no caso concreto, senão vejamos.

A Lei de Proteção à Propriedade Industrial diz respeito à preservação de um direito patrimonial.

O réu, por sua vez, sendo órgão público responsável por executar as políticas públicas estaduais de meio-ambiente, não possui qualquer interesse patrimonial no Programa de Auto-Monitoramento de Emissões Atmosféricas - PROMON AR, o que afasta a possibilidade de seu enriquecimento à custa do bem patrimonial de titularidade da autora e, consequentemente, o direito à reparação por dano material.

Portanto, deve ser reformada em parte a sentença recorrida para fins de procedência parcial do pedido autoral, restando o réu condenado a abster-se de utilizar a marca PROMON ou qualquer outra expressão semelhante que possa induzir confusão, sob qualquer forma ou pretexto, em



Apelação Cível nº: 0312648-04.2018.8.19.0001

qualquer meio, inclusive na internet e em nome de domínio, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, considerando a sucumbência recíproca, autoras e réu deverão arcar com o pagamento dos honorários advocatícios dos patronos da parte contrária, ora fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I, §4º, III, do CPC, restando ainda condenado o réu ao reembolso de metade das despesas processuais pagas pelas autoras.

À conta de tais fundamentos, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, nos termos supramencionados.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2021.

Desembargador MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO
Relator