

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro**Comarca da Capital****5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital**

Palácio da Justiça, Avenida Erasmo Braga 115, Centro, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP:

DECISÃO

Processo: 0858506-54.2025.8.19.0001

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (BMW AG), BMW DO BRASIL LTDA.

RÉU: BYD COMPANY LIMITED, BYD DO BRASIL LTDA.

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (BMW AG) e BMW DO BRASIL LTDA (BMW DO BRASIL) ajuizaram ação de infração de marca c/c pedido indenizatório e pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar em face de BYD COMPANY LIMITED e BYD DO BRASIL LTDA. requerendo em tutela de urgência que as Rés guardem os seus livros e quaisquer outros documentos contábeis relevantes, relacionados ao BYD DOLPHIN MINI, a fim de resguardar os cálculos que serão realizados em eventual liquidação de sentença, nos termos do artigo 210, da LPI, para arbitramento do quantum indenizatório devido às Autoras.

Argumentam que a presente ação tem por objetivo compelir a BYD a cessar os atos de violação de registros de marcas registradas e de concorrência desleal decorrentes da reprodução indevida das marcas registradas da BMW "MINI" e "MINI COOPER" pelas marcas "DOLPHIN MINI" e "BYD DOLPHIN MINI", todas identificadoras de veículos automobilísticos (carros).

Alegam que será comprovada que a BYD, praticando atos de violação e marca registrada e de concorrência desleal, está induzindo consumidores a confusão e/ou falsa associação entre os produtos e empresas e, ademais, tentando "pegar carona" na fama e prestígio da marca notoriamente conhecida "MINI" da BMW, construídos ao longo de muitos anos e à custa de pesados investimentos em marketing e publicidade, para designar a sua atuação no mercado de automóveis.

Esclarecem que não almeja a BMW interromper ou paralisar as atividades da BYD, muito menos impedir que ela continue a oferecer seus produtos no mercado automobilístico, mas impedir as consequências da tentativa da BYD de associar indevidamente o seu produto à marca "MINI", que possui histórica penetração neste setor do mercado e notório reconhecimento do público consumidor.

A BYD COMPANY LIMITED e a BYD DO BRASIL LTDA. se manifestaram no id. 193644618 sustentando que (i) a BMW não possui qualquer registro concedido da marca "MINI", de forma nominativa e isolada, na Classe 12 do INPI, justamente aquela que abrange veículos automotores; (ii) a própria BMW já tentou obter esse registro nominativo, por meio do pedido nº 829834125, tendo sido esse pedido indeferido pelo INPI. Essa decisão hoje é alvo da ação de nulidade judicial de nº 5050346-26.2022.4.02.5101; (iii) a expressão "MINI" é dicionarizada e de uso comum, não sendo passível de apropriação exclusiva no setor automotivo; (iv) existem precedentes administrativos demonstrando que a BMW não conseguiu impedir registros de terceiros contendo o termo "MINI", tendo sido vencida em oposições e ações de nulidade no próprio INPI.

É o relatório. Decido.

Busca a autora em tutela de urgência cautelar a determinação para que as Rés guardem os seus livros e quaisquer outros documentos contábeis relevantes, relacionados ao BYD DOLHPIN MINI, a fim de resguardar os cálculos que serão realizados em eventual liquidação de sentença, nos termos do artigo 210, da LPI, para arbitramento do quantum indenizatório devido às Autoras.

Aduzem que as duas marcas em discussão (MINI COOPER/ MINI e BYD DOLPHIN MINI/ DOLPHIN MINI) compartilham a palavra “MINI”, que pode ser considerada um elemento distintivo e proeminente de ambas as marcas. Considerando a enorme fama da marca “MINI” da BMW no mercado, o consumidor certamente associará os sinais, acreditando se tratar de automóvel de alguma forma semelhante, com as mesmas características do famoso “MINI COOPER” ou, no mínimo, disponibilizado pela mesma empresa.

Defendem que a marca “MINI” não está diluída no setor automobilístico. O próprio INPI já indeferiu diversos pedidos de registro contendo variações do termo “MINI”, como o registro nº 825211182 para a marca “GRAN MINI”, em virtude da anterioridade dos registros marcários “MINI” de titularidade da BMW, e muito outros (doc. 13).

Acrescem que e a marca “MINI” seria notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, como visto por todo seu histórico legado no setor.

Pois bem. Dispõe o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, o Autor defende que a probabilidade do direito alegado resta demonstrada com os documentos que instruem a inicial, que comprovariam a existência de concorrência desleal.

Já o risco do resultado útil do processo estaria presente na medida em que a autora poderia, no futuro, deparar-se com a impossibilidade de correta apuração da indenização por dano material.

Por fim, não haveria risco de dano reverso, já que a guarda de documentos pelas Rés não materializa nenhum tipo de risco à sua operação ou ao sigilo dos dados contábeis, uma vez que as Autoras desejam somente garantir e preservar o seu direito de recebimento de indenizações, diante dos ilícitos apontados.

Entendo que não assiste razão à autora.

O art. 1.194 do CC prevê que “[O] empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados”.

No mesmo sentido, o art. 195, parágrafo único, do CTN prevê que “[O]s livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos nêles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.”

Conforme mencionado pela própria autora em sua petição inicial (id. 192832612, fl. 18), o DOLPHIN MINI foi lançado em março de 2024, há pouco mais de um ano.

Assim, não é possível que seja reconhecido o iminente risco de descarte dos documentos pela Ré, que é obrigada legalmente à guarda dos documentos fiscais pelo prazo de cinco anos.

Ademais, a questão da comprovação de concorrência desleal demanda dilação probatória, não sendo possível aferir desde já a probabilidade do direito da Autora.

Por fim, é importante destacar que decisões judiciais prematuras podem afetar o equilíbrio concorrencial entre as demandantes, sendo certo que se exige cautela a fim de não distorcer o mercado de automóveis.

Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência cautelar.

Intimem-se da tutela.

Cite-se para, querendo, apresentar contestação.

RIO DE JANEIRO, 21 de maio de 2025.

MARIA IZABEL GOMES SANT ANNA DE ARAUJO
Juiz Substituto

Assinado eletronicamente por: MARIA IZABEL GOMES SANT ANNA DE
ARAUJO

21/05/2025 14:42:37

<https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>

ID do documento:



25052114423781100000184528007

IMPRIMIR

GERAR PDF