



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SÉTIMA CÂMARA CÍVEL

Apelação Cível nº 0082864-49.2007.8.19.0001

Apelante: JOSÉ SINÉSIO AFONSO DA SILVA

Apelado: HD MICHIGAN INC

Relator: Desembargador Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho

(Classificação: 04)

Apelação Cível. Direito Empresarial. Propriedade industrial. Violação de direitos. Inocorrência de diluição de marca, uso indevido ou concorrência desleal. Responsabilidade civil não configurada. Reforma integral da sentença de procedência.

1. O Superior Tribunal de Justiça assentou que “a violação marcária se dá quando a imitação reflète na formação cognitiva do consumidor que é induzido, por erro, a perceber identidade em dois produtos de fabricações diferentes. O uso indevido de marca alheia sempre se presume prejudicial a quem a lei confere a titularidade” (RESP 510.885/GO).2

2. O art. 124, inciso III da Lei de Propriedade Industrial preceitua que não são registráveis como marca a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciados de estabelecimento ou nome de terceiros,



suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.

3. Restou evidenciado que os Réus não incorreram em reprodução desautorizada da marca da Autora, notadamente porque (i) não houve imitação, (ii) não houve reprodução de elemento característico da Autora que causasse confusão ou associação no público consumidor, (iii) os produtos comercializados são diversos, e (iv) o ramo de atividade das empresas não se confunde.

4. Não há demonstração de que os réus tenham se apropriado do prestigioso nome empresarial da Autora, aproveitando-se de sua reputação ou notoriedade para angariar clientela, inclusive desviando-a do titular, o que configuraria a concorrência desleal.

5. Os logotipos das empresas não causarão qualquer confusão no público consumidor, mesmo porque foi lembrado na própria petição inicial que a Harley-Davidson é nome inconfundível, figurando entre as “50 marcas mais conhecidas e poderosas do mundo”, conhecido “não só por aqueles que atuam no ramo do motociclismo, mas pela população de maneira geral”.

6. Doutrina e jurisprudência sobre o tema.

7. Provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0082864-49.2007.8.19.0001 em que figuram como Apelante JOSÉ SINÉSIO AFONSO DA SILVA e como Apelado HD MICHIGAN INC.



Acordam os Desembargadores que integram a 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

H.D. MICHIGAN INC. propôs ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos materiais e morais em face de JOSÉ SINÉSIO AFONSO DA SILVA e OUTROS, alegando que os Réus utilizam logotipo que imita e reproduz marca registrada da Autora.

Contestação, apresentada pelo 2º Réu, às fls. 355/370, alegando que a 1ª Ré foi extinta em 2003 e atuava no ramo de bar e lanchonete, o que não se assemelha às atividades da Autora, que fabrica motocicletas.

Desistência da ação com relação aos Réus Alberto José e Vilma Alves, homologada às fls. 427 e 430.

Réplica às fls. 435/448.

Decisão antecipando os efeitos da tutela, às fls. 514/518.

Audiência realizada na forma da assentada de fls. 606, onde foi deferida a suspensão do processo pelo prazo de 30 dias, diante da possibilidade de acordo.

A sentença foi proferida, às fls. 608/617, julgando procedente o pedido inicial para (i) confirmar a decisão que deferiu a tutela antecipada, condenando os Réus a se absterem de veicular e utilizar os logotipos da Autora, sob pena de multa diária de R\$10.000,00; (ii) condenar os Réus ao pagamento



de R\$30.000,00, a título de indenização por danos morais, bem como lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença por arbitramento e (iii) condenar os Réus ao pagamento das custas processuais e honorários, esses fixados em 10% do valor da causa.

Recurso de apelação, às fls. 618/625, pugnando pela reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos, ou, ao menos, a redução da verba indenizatória, tendo em vista a ausência de conduta ilícita que ensejasse a condenação imposta.

Contrarrazões às fls. 628/644.

É O RELATÓRIO. PASSO AO VOTO.

O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade.

A sentença apelada deve ser integralmente reformada.

Inicialmente, diante da extinção da 1ª Ré, no ano de 2003, conforme documentação acostada às fls. 374/377, qualquer tipo de responsabilidade deve recair sobre o sócio, o 2º Réu, proprietário da nova empresa, aberta em 2009. Não há que se falar em responsabilização do 5º Réu, revel, pois, como esclareceu o próprio 2º Réu, aquele nunca integrou os quadros societários da sociedade, tendo apenas sido contratado para desenvolvimento do site de internet da empresa(fl. 606). Assim, diante desses fatos e da desistência da ação com relação ao 3º e 4º Réus, apenas o 2º Réu integra o polo passivo da ação.

Merecem destaque os seguintes pontos da sentença apelada:



- entendeu-se que a titularidade da marca pela Autora seria ponto incontroverso na lide;

- reconheceu-se a prática de concorrência desleal por parte dos réus, pois, segundo o “**bom senso indica**” (fls. 615), essa prática teria reduzido o lucro dos donos da marca;

- consta, às fls. 615/616, a seguinte passagem: “*reproduzindo ou imitando a marca, o contrafator, graças à confusão criada para iludir o consumidor, consegue atingir um público maior, o que leva à **presunção**, no caso em tela, de sua lucratividade ter crescido às custas do dono da marca. Assim, comprovado está o dano patrimonial.*”;

- que o “*dano moral seria **decorrência natural** da contrafação*”, porquanto o réu, ao incidir na prática de concorrência desleal, criou “*instabilidade no meio de atuação das partes e abalo ao bom nome das empresas autoras*” (fls. 616);

- com isso, a sentença determinou que os réus se abstivessem de veicular ou utilizar, por qualquer meio e para quaisquer fins, os logotipos da Autora, sob pena de multa diária de 10 mil reais. A indenização moral foi fixada em 30 mil reais. E os lucros cessantes, pelo uso indevido de marca, deverão ser apurados em liquidação.



Informa a petição inicial que a Autora, responsável pela titularidade de marcas do *Grupo Harley-Davidson*, é “*uma das maiores e mais famosas montadoras e distribuidoras de motocicletas do mundo.*” Assinala ainda que, segundo o método *Interbrand*, a Harley-Davidson é “*uma das 50 marcas mais conhecidas e poderosas do mundo*” e que essa marca, assim como seu logotipo, “*são conhecidos no mundo todo, não só por aqueles que atuam no ramo do motociclismo, mas pela população de maneira geral*”. (fls. 04 e 11)

Por sua vez, a contestação informa que a empresa *Heavy Duty Beer* foi extinta por motivo de dificuldades financeiras e atuava no ramo de bar e restaurante, o que é reconhecido pela inicial.

Para a Autora, o ilícito praticado consistiria no letreiro exposto na fachada do estabelecimento dos Réus (fotografia às fls. 13 e 15), que teria utilizado o logotipo a ela pertencente. Com isso, foi notificada a empresa ré para que cessasse o uso da marca *Beer Heavy Duty Club* com logotipo “*que reproduz e imita*” as marcas registradas pela H-D.

Embora os Réus, após a notificação, tenham efetuado alterações em seu logotipo, entendeu a Autora que a imitação do logotipo perdurava, causando concorrência desleal, diluição da marca e danos materiais e morais.

Ao analisar detidamente a questão, entendo que a sentença decidiu a lide de forma equivocada, devendo ser totalmente reformada.

Segundo magistério de LUIZ GUILHERME LOUREIRO na obra ‘*A Lei de Propriedade Industrial Comentada*’, Lejus, 1999, p. 223, a principal função da marca é “*permitir que o consumidor possa identificar a origem de um produto ou serviço, possibilitando-lhe distinguir esse produto ou serviço de*



outros similares disponíveis no mercado”. Logo, na visão desse autor, *“a marca é um patrimônio do comerciante, pois permite que ele conquiste e mantenha clientela”*.

Nesse sentido, restou assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 510.885/GO¹ que:

“A violação marcária se dá quando a imitação reflete na formação cognitiva do consumidor que é induzido, por erronia, a perceber identidade em dois produtos de fabricações diferentes. O uso indevido de marca alheia sempre se presume prejudicial a quem a lei confere a titularidade”.

Em primeiro lugar, cumpre registrar que os Réus jamais fizeram uso do nome comercial da Autora em seus letreiros, produtos ou material de publicidade. Havia, de fato, alguma similitude no formato do logotipo das empresas, cores e letras. Mas nada que justifique a procedência do pleito autoral.

Quanto à alegada contrafação, insta assinalar que essa expressão possui sentido amplo, como mostra CARVALHO DE MENDONÇA²:

“na doutrina jurídica e, ainda, em algumas legislações, a palavra contrafação serve para indicar sinteticamente o fato mediante o qual, por qualquer modo, se atenta contra o direito da marca alheia”.

Muitos autores adotam as expressões *contrafação, imitação fraudulenta e usurpação* para especificarem as diversas modalidades de

¹ STJ - RESP 510.885/GO - Quarta Turma - relator Ministro César Asfor Rocha - julgado em 09/09/2003.



contrafação que, fundamentalmente, corresponde ao delito de reprodução da marca registrada.

O art. 124, inciso III da LPI preceitua que não são registráveis como marca a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciados de estabelecimento ou nome de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.

A propósito, adverte JOÃO DA GAMA CERQUEIRA³ que a recusa do registro, nos termos da lei, *“só tem lugar quando a marca se destinar a distinguir os mesmos produtos, produtos semelhantes ou produtos pertencentes a gênero de comércio ou indústria idêntico ou afim”*. Para o mencionado autor, *“a reprodução da marca é a cópia servil, idêntica, sem disfarces”*.

Restou evidenciado que os Réus não incorreram em reprodução desautorizada da marca da Autora, notadamente porque (i) não houve imitação, (ii) não houve reprodução de elemento característico da Autora que causasse confusão ou associação nos público consumidor, (iii) os produtos comercializados são diversos, e (iv) o ramo de atividade das empresas não se confunde.

Em nenhum momento os demandados se apropriaram do prestigioso nome empresarial da Autora, aproveitando-se de sua reputação ou notoriedade para angariar clientela, inclusive desviando-a do titular, o que configuraria a concorrência desleal. Não há qualquer elemento nos autos que comprove essa afirmação.

² in Tratado de Direito Comercial Brasileiro, vol. V, parte I, nº 352, p. 337

³ in Tratado da Propriedade Industrial, vol. II, tomo II, 3ª edição, p. 41 e 43.



Como já visto, os logotipos das empresas não causarão qualquer confusão no público consumidor, mesmo porque foi lembrado na própria petição inicial que a Harley-Davidson é nome inconfundível, figurando entre as **“50 marcas mais conhecidas e poderosas do mundo”**, conhecido **“não só por aqueles que atuam no ramo do motociclismo, mas pela população de maneira geral”**. (fls. 04 e 11)

Frise-se, uma vez mais, que não há identidade em relação ao ramo de atividade das empresas, pois o Apelante tem seu comércio voltado ao serviço de bar e música, enquanto a Apelada comercializa motocicletas. O fato de existir lanchonete nas lojas da Apelada e o do Apelante também comercializar camisas, fivelas e adesivos não tem o condão de causar qualquer confusão entre as marcas, pois o objeto principal das vendas realizadas pelas partes é visivelmente distinto.

Em suma, pode-se assegurar que a semelhança apresentada nos logotipos não causa qualquer conflito entre as marcas.

Confira-se o entendimento jurisprudencial sobre a matéria:

Ação de obrigação de não fazer, com pedido cumulado de indenização por danos materiais e morais. Direito autoral referente à criação artística de logotipo. Controvérsia acerca da criação intelectual de símbolo marcário, que alega a autora-apelante ser de sua autoria, vez que teria resultado de alteração superficial na estilização do símbolo anteriormente criado para identificar seus produtos. Impugnações ao laudo pericial que não merecem acolhida. A verificação da suposta reprodução ou imitação da figura utilizada pela apelante é função



inerente ao livre convencimento do juiz, cabendo ao perito, auxiliar o magistrado com esclarecimentos técnicos sobre as similitudes e divergências entre as figuras que representam as marcas das empresas autora e ré. Laudo pericial conclusivo, no sentido de que embora exista similaridade entre os logotipos das empresas autora e ré, não existe conflito entre as marcas. As similaridades encontradas na comparação entre os logotipos não são suficientes para criar confusão de identidade em suas esferas mercadológicas, podendo, ambas, conviverem harmoniosamente. O *design* das marcas é suficientemente independente fazendo com que cada uma possua personalidade, não criando conflito a ponto de não reconhecer de quem é o logotipo e de não existir o nome para identificá-lo. Empresas que possuem ramos de negócios distintos (calçados, a autora e mineração, a ré) e público alvo diferenciado. Registro da marca da autora, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, efetuado posteriormente ao da ré. Desprovisionamento do recurso. (0115271-74.2008.8.19.0001 - Apelação - DES. DENISE LEVY TREDLER - Julgamento: 03/05/2011 - 19ª CCTJ/RJ)

APELAÇÃO CIVEL. EMPRESARIAL. MARCA REGISTRADA. ABSTENÇÃO DE USO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS RAMOS DE ATUAÇÃO. CONFUSÃO E CONCORRÊNCIA DESLEAL, NÃO CARACTERIZADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Ação de abstenção de uso de marca empresarial cumulada com pedido de indenização por



danos morais e materiais. Confusão e concorrência desleal, não caracterizadas. Substanciais diferenças entre o registro procedido pela marca "AMAZONAS", de característica nominativa, e o registro da marca "AMAZONLIFE", de característica mista, composta por fonética e logotipos suficientemente capazes de afastar qualquer tipo de confusão aos consumidores. Prefixo de uso comum, não havendo qualquer óbice na utilização do radical "amazon" por outras empresas do mesmo ramo. Ademais, embora pertencentes à mesma classe (25), não há identidade em relação ao ramo de atividade em que atuam, haja vista que a apelante tem seu comércio voltado à venda de solados para calçados para indústrias do ramo, enquanto a apelada comercializa peças de vestuário e acessórios de moda para consumidores finais. Sentença que se mantém, em todos os seus termos. Recurso que está em confronto com jurisprudência do STJ. Incidência do disposto no art.557, caput, do CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. (0148047-93.2009.8.19.0001 - Apelação - DES. CELIA MELIGA PESSOA - Julgamento: 22/11/2010 - 8ª CCTJ/RJ)

Ressalte-se que o STJ já afastou a semelhança entre duas marcas que eram voltadas à mesma classe de produtos e peças de vestuário. Confira-se:

MARCA. REGISTRO. COLIDÊNCIA.

A Turma conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento ao entendimento de que o registro conferido à marca da empresa recorrida, ainda que posterior ao concedido à marca da



empresa recorrente, não importa ofensa ao art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996 (Código de Propriedade Industrial), por se tratar aquela de marca notoriamente conhecida, nos termos do art. 126, *caput*, do mesmo diploma legal. Segundo o Min. Relator, esse código objetiva evitar a concorrência desleal e a possibilidade de confusão entre os consumidores. Na espécie, afirmou-se que, embora ambas as marcas pertençam à mesma classe de produtos, o ramo comercial em que atuam é distinto: enquanto a recorrente comercializa roupas, acessórios e calçados na linha esporte fino, a recorrida fornece roupas, acessórios e calçados de uso esportivo. Por tais razões, concluiu-se pela inexistência de colidência entre as marcas. Em voto-vista no qual acompanha integralmente o Min. Relator, a Min. Nancy Andrighi reforça importante distinção trazida pelo mencionado código entre os conceitos de marca de alto renome (art. 125) e marca notoriamente conhecida (art. 126). O primeiro é exceção ao princípio da especificidade e possui proteção absoluta em todas as classes, conquanto seja registrada no país, já que seu reconhecimento ultrapassa o ramo de atividade em que atua. O segundo, por sua vez, é exceção ao princípio da territorialidade e possui proteção restrita à classe em que adquiriu notoriedade, independentemente de prévio depósito ou registro no país. Precedentes citados: REsp 658.702-RJ, DJ 21/8/2006, e REsp 550.092-SP, DJ 11/4/2005. (REsp 1.114.745-RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 2/9/2010). (informativo de jurisprudência nº 0445 - 30 de setembro de 2010)



Assim, diversamente do entendimento do julgador *a quo*, não vislumbro na hipótese dos autos qualquer espécie de concorrência desleal, violação a direito de marca, contribuição para a diluição das marcas registradas “Harley Davidson” e conseqüente perda de poder distintivo.

As similaridades encontradas na comparação entre logotipos não são suficientes para criar confusão de identidade nas esferas mercadológicas das partes.

Desta forma, as alegações da Autora de diluição da sua marca, ou seja, perda do seu valor distintivo no mercado, devido à existência de outra semelhante, usada pelo 2º Réu, bem como de desvio de clientela e subtração de seu público consumidor, não merecem acolhida, diante não apenas da diversidade do ramo de atuação, mas também do público alvo diferenciado.

O afastamento da contrafação e/ou concorrência desleal impõe o afastamento da indenização material e moral que a sentença havia reconhecido. A bem dizer, equivocou-se a sentença ao presumir que a concorrência desleal geraria automática redução dos lucros da Autora, como indicaria o “*bom senso*” (fls. 615). Ainda que, *ad argumentandum*, se admitisse a prática de concorrência desleal, ainda assim não se poderia assegurar a ocorrência do dano material, que dependeria de comprovação. Pecou novamente a sentença ao “*presumir*” que a alegada contrafação teria aumentado a lucratividade do beneficiado, em detrimento do titular. Não há qualquer prova nesse sentido, tanto é que a decisão apelada partiu de mera - e inaceitável - presunção.

Ressalte-se que o Apelante obteve o deferimento do registro da marca “Heavy Duty - Beer Club” no INPI, em 2010, conforme documentação de fls. 482/487, com novo logotipo.



À luz de tais fundamentos, voto no sentido de prover o recurso, ficando cassada a decisão que antecipou os efeitos da tutela, com improcedência dos pedidos autorais. Ficam invertidos os ônus da sucumbência.

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2013

LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO
Desembargador Relator

