

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
18ª CÂMARA CÍVEL**

**AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0024289-31.2019.8.19.0000
6ª VARA EMPRESARIAL DA CAPITAL
AGRAVANTE: 99 EATS INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA.
AGRAVADO: 99 TECNOLOGIA LTDA
RELATORA: DES. MARGARET DE OLIVAES VALLE DOS SANTOS**

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reprodução parcial de marca registrada "99". Utilização da expressão "99 Eats". Possibilidade de confusão. Violação à marca que não se restringe à cópia idêntica, mas parcial. Requisitos autorizadores do art. 300 do NCPC preenchidos. Manutenção da decisão. Trata-se de ação de violação de marca, alegando a parte autora que o réu infringiu sua marca notoriamente conhecida no território nacional pela prestação de serviços de transporte e mobilidade urbana, em razão da utilização da expressão "99 Eats". O juízo *a quo* deferiu a tutela antecipada para determinar a abstenção do réu de utilizar a expressão "99". O réu, então, interpôs o presente agravo de instrumento alegando ausência de violação da marca, pois as empresas atuam em ramos absolutamente distintos. Ao contrário do que tenta fazer crer o agravante, o uso da expressão "99" leva a crer que se trata de um novo segmento de atuação da agravada, gerando a indução do consumidor a erro. Como cediço, a violação ao direito marcário não se restringe ao uso idêntico da marca, mas de seus traços essenciais dentro do mesmo ramo de atividade, hipótese dos autos. A lei de propriedade industrial nº. 96279/96 veda o registro de marcas quando reproduzir, ainda que em parte, marca já registrada, conforme art. 124, XIX. Comprovado o *fumus boni iuris*, o *periculum in mora* é patente, tendo em vista a possibilidade de concorrência desleal e desvio de mercado de

marca registrada. Desse modo, correta a decisão de concessão da tutela antecipada, uma vez preenchidos os requisitos do art. 300 do NCP. Recurso desprovido desprovido do recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento de nº **0024289-31.2019.8.19.0000**, estando as partes acima nominadas, **ACORDAM** os Desembargadores que compõem a Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade, em **NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO**, nos termos do voto da relatora.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência para que a ré se abstenha, no prazo de 5 dias, de utilizar a expressão ‘99’ ou qualquer outra semelhante à marca ‘99’ da autora a qualquer título, sobretudo em título de estabelecimento, nome empresarial, materiais publicitários, páginas de internet, e perfis de redes sociais para designar suas atividades, sob pena de multa diária no valor de R\$ 10.000,00 dez mil reais, por descumprimento. Ademais, determinou o imediato congelamento do nome de domínio www.99eats.com.br.

Em suas razões, o agravante sustentou que a empresa autora é conhecida mundialmente por atuar no segmento de transporte e mobilidade urbana, razão pela qual o uso da expressão “99” pela ré não é capaz de lhe causar qualquer prejuízo. Ademais, argumenta que atuam em ramos completamente diferentes, não sendo passível a confusão entre as empresas, exemplificando que utilizam cores diferentes em suas logomarcas.

Efeito suspensivo indeferido.

Contrarrazões em prestígio à decisão agravada.

Informações prestadas pelo juízo *a quo* mantendo a decisão impugnada.

Relatados, passo ao voto.

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal que deve ser conhecido.

Trata-se de ação de violação de marca, alegando a parte autora que o réu infringiu os registros de marca em razão da utilização da expressão “99Eats” para identificar suas atividades, aproveitando-se assim da fama e renome da empresa “99”.

O juízo *a quo* deferiu a tutela antecipada para determinar a abstenção do réu de utilizar a referida marca.

O titular de uma marca, definida como o sinal distintivo que identifica e distingue mercadorias, produtos e serviços de outros idênticos ou assemelhados de origem diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas, possui a prerrogativa de utilizá-la, com exclusividade, no âmbito desta especialidade, em todo o território nacional pelo prazo de duração do registro no INPI.

As marcas, outrossim, são sinais de propaganda, levados a registro perante os órgãos da propriedade industrial, sendo destinados à identificação dos produtos e serviços do empresário em relação ao consumidor, embora, de alguma forma, também sejam elementos de identificação do empresário.

Portanto, a tutela da marca visa proteger de um lado a marca ou nome da empresa contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, ainda, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto.

No tocante a esse último aspecto, o que se vê é que tanto a marca quanto o nome empresarial conferem uma imagem aos produtos e serviços prestados pelo empresário, agregando, com o tempo, elementos para a aferição da origem do produto e do serviço.

Assim, a função precípua da marca é permitir ao público, em uma estrutura econômica de concorrência, distinguir os produtos ou serviços, de outros que com eles dividem o mercado e buscam a conquista do consumidor razão pela qual, a propriedade das marcas registradas no INPI tem proteção garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CR.

Note-se que, tendo em vista a similitude e importância tanto do nome empresarial, quanto da marca, a lei que regula a Propriedade Industrial concede ao conflito entre nome comercial e marca o mesmo tratamento conferido à verificação de colidência entre marcas, em atenção ao princípio constitucional da liberdade concorrencial, que impõe a lealdade nas relações de concorrência.

Nesse sentido foi firmado, pela 4ª Turma do E. Superior Tribunal, no julgamento do EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 653.609/RJ (Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ de 27/06/2005), o entendimento, segundo o qual “conquanto objetivem tais vedações, em última análise, a proteção de denominações ou de nomes civis, *aludida tutela encontra-se prevista como tópico da legislação marcária* (art. 65,V e XII, da Lei nº 5.772/71), pelo que o *exame de eventual colidência não pode ser dirimido exclusivamente com base no critério da anterioridade, subordinando-se, ao revés, em atenção à interpretação sistemática, aos preceitos legais condizentes à reprodução ou*

imitação de marcas, é dizer, aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei nº 5.772/71, consagradores do princípio da especificidade.”

In casu, em análise de cognição sumária de tutela provisória, caracterizada a violação de marca.

Ao contrário do que tenta fazer crer o agravante, o uso da expressão “99” sugere sim que se trata de um novo ramo de atividade da agravada, gerando a indução do consumidor a erro, causando concorrência desleal.

Como cediço, a violação ao direito marcário não se restringe ao uso idêntico da marca, mas de seus traços essenciais dentro do mesmo ramo de atividade, hipótese dos autos, já que o grupo do qual faz parte a empresa ré também oferece serviços de delivery.

A Lei de Propriedade Industrial nº. 96279/96 veda o registro de marcas quando reproduzir, ainda que em parte, marca já registrada, conforme art. 124, XIX:

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.

Ora, se a lei veda o registro de nova marca com reprodução parcial de marca já registrada, não se mostra razoável admitir o seu uso no mercado de consumo, pois ela não pode ter a proteção de registro no INPI.

Por fim, na hipótese em tela, a tentativa de imitação da marca registrada é reforçada pelo fato de que a expressão “99” aparece na mesma cor em ambas as logomarcas.

Comprovado o *fumus boni iuris*, o *periculum in mora* é patente, tendo em vista a possibilidade de concorrência desleal e a infração de marca registrada.

Desse modo, correta a decisão de concessão da tutela antecipada, uma vez preenchidos os requisitos do art. 300 do NCPC.

Pelo exposto, voto por **NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO**, mantendo a decisão guerreada.

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2019.

MARGARET DE OLIVAES VALLE DOS SANTOS
DESEMBARGADORA RELATORA

MAM