



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Número do 1.0000.23.255847-8/001 **Númeraço** 5235589-
Relator: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto
Relator do Acordão: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto
Data do Julgamento: 07/02/2024
Data da Publicação: 15/02/2024

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DO USO DE DIREITOS DE MARCA - COIBIÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS DE VIOLAÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - POSSIBILIDADE - ART. 109 DA LEI Nº 9.279/1996 - SENTENÇA REFORMADA.

- A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) dispõe, em seu art. 129, que a propriedade da marca se adquire pelo registro, sendo assegurado a seu titular o seu uso exclusivo em todo o território nacional.

- A marca tem a dúplici função de resguardar os direitos do titular e proteger os interesses do consumidor, sendo um dos bens integrantes da propriedade industrial.

- Ainda que haja distinção entre os estados de atuação, o uso indevido e parasitária de denominação registrada, por si só, possibilita a intervenção judicial para proteção da marca e de seu respectivo mercado consumidor, pois a perpetuação de comportamentos como tal prejudica não só a titular do registro, como toda a coletividade empresária, atentando contra a ordem econômica, pelo que devem ser coibido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.23.255847-8/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): SO MANSOES CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - EPP - APELADO(A)(S): SO MANSO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI

A C Ó R D ã O



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª Câmara Cível Especializada do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

DES. TIAGO GOMES DE CARVALHO PINTO

RELATOR

DES. TIAGO GOMES DE CARVALHO PINTO (RELATOR)

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por SÓ MANSÕES CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. contra a sentença (doc. de ordem 46), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 30ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte que, nos autos da Ação cominatória de obrigação de não fazer/abstenção de uso de marca ajuizada pela apelante em face de SÓ MANSÃO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (doc. de ordem 52), a apelante sustenta que lhe pertence, com exclusividade, o direito de uso de sua marca "Imobiliária Só Mansões", devidamente registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI.

Aduz que a apelada se utiliza da denominação "Só Mansão" e atua no mesmo segmento, o que gera inequívoca confusão entre os consumidores, considerando a semelhança das denominações que servem para identificá-las junto ao público.



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Acrescenta que sua área de atuação não está limitada a Belo Horizonte, tendo expandido sua atuação para outro Estado, não se justificando a fundamentação da sentença de que as marcas atuam em unidades territoriais distintas.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença recorrida, para que seja julgado procedente o pedido inicial, determinando que a apelada se abstenha de utilizar a expressão "Só Mansão", ou qualquer marca similar à da apelante, em quaisquer meios impressos ou virtuais, sob pena de multa em caso de descumprimento.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pelo não provimento do recurso (doc. de ordem 55).

É o relatório.

Decido.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em analisar os direitos relativos à propriedade industrial da apelante, no tocante à proteção da marca "Só Mansões".

É cediço que a livre concorrência é princípio basilar do Direito Empresarial, estampado na Constituição Federal em seu art. 170, inc. IV, e reforçado pela promulgação da Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019).

Entretanto, a própria Carta Magna, no art. 173, § 4º, fixa limites para o exercício desse direito, prevendo a repressão ao abuso do poder econômico e à concorrência desleal, com intuito de coibir condutas empresariais que atentam contra a liberdade competitiva,



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

por meio da intervenção excepcional do Estado.

Sobre o assunto, ensina o doutrinador Sílvio de Salvo Venosa:

"o princípio da harmonização dos partícipes no mercado de consumo e a coibição e repressão eficientes de abusos devem coexistir e não conflitar. A atividade econômica não pode se desenvolver em contraste com a utilidade social, a segurança, a liberdade, a dignidade e com outros limites decorrentes das exigências de programação econômica. Por isso, o empresário que opera no mercado pode realizar as práticas e estratégias que entender oportunas para expandir sua empresa, mas esse comportamento não deve ultrapassar os limites éticos e legais para a obtenção da finalidade constitucional, mas ser inspirado na correção e lealdade (Paolucci, 2008, p. 73). Comportamentos que coloquem em risco a concorrência sadia, equilibrada e, portanto, exponham a risco o desenvolvimento do mercado, são sancionados pelo ordenamento, estando agrupados em duas categorias: (a) infração à ordem econômica e (b) concorrência desleal". (VENOSA, Sílvio de S. Direito Empresarial. São Paulo: Grupo GEN, 2020. E-book, p. 13. ISBN 9 7 8 8 5 9 7 0 2 4 7 9 1 . Disponível em : <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597024791/>. Acesso em: 19 abr. 2023)

Nesse enquadramento concorrencial, sobreleva-se a proteção à propriedade de marca, direito fundamental consagrado no art. 5º, inc. XXIX, da Constituição da República, in verbis:

Art. 5º (...)

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a proteção 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.

A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), por sua vez, dispõe, em seu art. 129, que a propriedade da marca se adquire pelo



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

registro, sendo assegurado a seu titular o seu uso exclusivo em todo o território nacional:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional.

Com efeito, a proteção da marca assume dupla relevância: de um lado, proporciona ao titular da propriedade industrial a diferenciação de seu produto ou serviço dos demais oferecidos no mesmo âmbito concorrencial; de outro, certifica o consumidor da origem do produto ou serviço, evitando-se, ao menos em tese, a confusão, erro ou dúvida com outros de procedência diversa, mas produzidos por empresários integrantes do mesmo ramo industrial.

Assim, quando identificado uso indevido de marca, em dissonância aos princípios ora elencados, pode o prejudicado, titular do registro, ingressar em juízo buscando haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

No caso em voga, a apelante pretende, em suma, que a apelada deixe de utilizar marca muito similar àquela registrada sob seu domínio no INPI, ao principal argumento de violação de direitos de propriedade industrial e de que o uso da marca pode gerar confusão entre os consumidores (doc. de ordem 52).

O d. Juízo julgou improcedente o pleito, com enfoque no argumento de atuação de mercado em unidades territoriais distintas, vejamos:

"(...) Assim, diante da situação concreta dos autos, onde se usa o termo "Só Mansão" ou "Só Mansões", em regiões e estados federativos distintos, sem único registro ou fato de que já se criou



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

confusão entre clientes, ou captação indevidas destes, ou disputa pelo mesmo mercado em caso específico, não se pode excluir uma parte do mercado, inibindo de utilizar o termo "Só Mansão" isso porque a autora tem a marca Só Mansões Consultoria Imobiliária Ltda, em que a parte adversa usa nome similar e no mesmo ramo de negócio de Só Mansão Negócios Imobiliários Eireli.

(...)

É a situação em comento, onde apenas os nomes das litigantes são quase iguais, no mais uma nunca soube da outra e nem nunca disputou o mesmo mercado no

sentido de concorrer com a mesma clientela, face base d localização de cada uma. Vai daí que, no caso, não há notícia que de ré pactuou ou desviou serviço ou cliente da autora, nunca se conheceram ou se aproximaram, apenas tem nomes empresariais bem semelhantes, e atuam no mesmo ramo, mas em regiões distantes e não concorrentes (...)." (doc. de ordem 46).

Malgrado os fundamentos trazidos à lume, posiciono-me pela necessidade de reforma da decisão exarada na origem.

Isso porque, como dito alhures, a marca tem a dúplice função de resguardar os direitos do titular e proteger os interesses do consumidor, sendo um dos bens integrantes da propriedade industrial, de modo que o direito de exploração com exclusividade decorre do ato de registro no INPI.

A despeito dos argumentos trazidos pela apelada, há, a meu juízo, patente similitude entre as marcas "Só Mansões" e "Só Mansão", o que, somado ao registro da marca pela parte autora/apelante (doc. de ordem 32) e comprovada a reprodução semelhante pela apelada, caracteriza fins de uso indevido, mormente porque atuantes no mesmo segmento de mercado, qual seja, o imobiliário.

Dessa forma, ainda que haja distinção entre os Estados de



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

atuação, tal fator não impede a concessão das medidas pleiteadas, posto que o uso indevido e parasitária de denominação registrada pela apelante, por si só, possibilita a intervenção judicial para proteção da marca e de seu respectivo mercado consumidor, notadamente, pois a perpetuação de comportamentos como o da apelada prejudica não só a titular do registro, como toda a coletividade empresária, atentando contra a ordem econômica, pelo que devem ser coibidos.

Ademais, como argumento de reforço, cumpre salientar que o registro validamente expedido assegura ao titular de seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do mencionado art. 129 da Lei nº 9.279/96.

Em consonância, já decidiram as Câmaras Cíveis Especializadas deste Eg. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCAS DEVIDAMENTE REGISTRADAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ENTIDADE ESPORTIVA. LEI PELÉ. CONCORRÊNCIA DESLEAL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS PRESUMIDOS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

- O artigo 129 da Lei Federal nº 9.279/1996 enuncia que se adquire a propriedade da marca pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional.

- Por sua vez, o artigo 87 da Lei nº 9.615/98 (Lei Pelé) estabelece que a denominação e os símbolos de entidade de administração do desporto ou prática desportiva, bem como o nome ou apelido desportivo do atleta profissional, são de propriedade exclusiva dos mesmos, contando com a proteção legal, válida para todo o território nacional, por tempo indeterminado, sem necessidade de registro ou averbação no órgão competente.

- O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

a reparação por danos patrimoniais e a compensação por danos extrapatrimoniais, na hipótese de se verificar a violação de marca, são presumidos, ou seja, independem de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral decorrentes do uso indevido.

- A apuração do valor dos danos patrimoniais deve ocorrer em sede de liquidação de sentença.

- A quantificação do dano moral deve dar-se com prudente arbítrio para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, tampouco atribuição em valor irrisório. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.132867-5/001, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 27/09/2023, publicação da súmula em 29/09/2023) (destaque nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE MARCA PELA PARTE RÉ. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

- O ordenamento jurídico confere ao titular de marca o direito de uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129 da Lei de Proteção Intelectual (Lei 9.279/96).

- O uso indevido da marca acarreta indenização por dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ.

- A indenização por dano moral deve ser fixada com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.131797-9/002, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 20/09/2023, publicação da súmula em 22/09/2023) (destaque nosso).

Com tais fundamentos, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar integralmente a sentença, determinando que a apelada se



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

abstenha de utilizar a marca "Só Mansão" ou qualquer denominação semelhante à marca da apelante, no todo ou em parte, em meios impressos ou virtuais, sob pena de multa diária no valor mínimo de R\$ 1.000,00 em caso de descumprimento.

Condeno a apelada à responsabilidade pelas custas processuais, inclusive recursais, e pelos honorários advocatícios, estes fixados, em sentença, sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2º, do CPC, os quais majoro para 12% (doze por cento), incluídos os recursais.

É como voto.

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. GILSON SOARES LEMES - De acordo com o(a) Relator(a).

SÚMULA: "DERAM PROVIMENTO AO RECURSO."