



JLLC
Nº 70071123186 (Nº CNJ: 0322512-35.2016.8.21.7000)
2016/CÍVEL

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ABSTINÊNCIA DE ATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. USO INDEVIDO DE MARCA. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DO USO MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CABIMENTO. RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO. MANTIDO O JULGAMENTO ANTERIOR.

1. Neste grau de jurisdição, o Colegiado desta Colenda Câmara Cível afastou as preliminares suscitadas e deu parcial provimento aos apelos para majorar o valor fixado a título de honorários advocatícios para a ação principal para 20% sobre o valor da condenação, fixar honorários advocatícios para a reconvenção, em 15% sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao trabalho realizado pelo procurador da parte reconvida e extinguir a reconvenção, sem resolução de mérito, mantendo no mais a sentença de primeiro grau quanto aos seus demais provimentos.
2. Embora o entendimento do STJ quanto ao tema em discussão, de acordo com o julgamento do Resp nº 1.527.232/SP, mantenho o posicionamento jurídico anteriormente lançado no acórdão em análise com base nos argumentos a seguir alinhados.
3. No caso em tela, cumpre salientar que, diferente do que constou no julgamento do recurso especial mencionado, não houve a determinação de abstenção por parte do próprio titular do uso de sua marca registrada.
4. Em verdade, ocorre que ainda que a parte ré detenha o registro (nº 904096092) no INPI da marca “Spirit Freedog”, salienta-se que a forma como a marca está sendo apresentada no produto, omitindo a expressão “Spirit” que aparece bem acima em fonte muito pequena, bem como apresentado o nome “Free Dog” de forma separada, exatamente como utilizada pela parte autora, leva a necessidade de manutenção da sentença, diante da evidente intenção de imitar o produto e a marca da postulante.
5. Assim, foi mantida a sentença quanto à impossibilidade de utilização da marca “Spirit Freedog”, pois não está sendo apresentada na forma como registrada no INPI pela parte ré.
6. Portanto, em juízo de retratação, mantenho o julgamento que afastou as preliminares suscitadas e deu parcial provimento aos apelos.



JLLC
Nº 70071123186 (Nº CNJ: 0322512-35.2016.8.21.7000)
2016/CÍVEL

Em juízo de retratação, mantida a decisão recorrida.

APELAÇÃO CÍVEL

QUINTA CÂMARA CÍVEL

Nº 70071123186 (Nº CNJ: 0322512-35.2016.8.21.7000)

COMARCA DE IVOTI

HERCOSUL ALIMENTOS LTDA

APELANTE/APELADO

COMERCIAL DE ALIMENTOS KONZEN LTDA

APELANTE/APELADO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em juízo de retratação, manter o julgamento anterior.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores **DES. JORGE ANDRÉ PEREIRA GAILHARD (PRESIDENTE) E DES.^a LUSMARY FATIMA TURELLY DA SILVA.**

Porto Alegre, 30 de maio de 2018.

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO,
Relator.

I-RELATÓRIO

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO (RELATOR)

Trata-se de recursos de apelação interpostos nos autos da ação de indenização por danos morais, movida por **HERCOSUL ALIMENTOS LTDA.**, em face de **COMERCIAL DE ALIMENTOS KONZEN LTDA.**



JLLC
Nº 70071123186 (Nº CNJ: 0322512-35.2016.8.21.7000)
2016/CÍVEL

Na decisão atacada (fls. 2574/2587) foi julgado procedente o pedido formulado na inicial e improcedente a reconvenção, nos seguintes termos:

Em face do exposto, **JULGO PROCEDENTE** a Ação Indenizatória ajuizada por HERCOSUL ALIMENTOS LTDA em face de COMERCIAL DE ALIMENTOS KONZEN LTDA, e **IMPROCEDENTE** a Reconvenção interposta por esta em face daquela, para confirmar a liminar deferida e:

- a) **DETERMINAR** que a empresa ré se abstenha do uso das marcas Freedog e/ou Spirit Freedog, Freecat e/ou Spirit Freecat e Pólux;
- b) **DETERMINAR** que a empresa ré altere suas embalagens e os grãos das rações comercializados, sob pena de multa já arbitrada liminarmente, a qual vai confirmada;
- c) **CONDENAR** a empresa ré a pagar a autora, a título de danos morais a quantia de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
- d) **CONDENAR** a empresa ré a pagar a autora, a título de danos materiais e lucros cessantes o valor a ser apurado em liquidação de sentença.

Condeno a ré ao pagamento de custas processuais, incluídas da reconvenção, e honorários advocatícios ao procurador da parte autora que fixo em 10% sobre o valor total da condenação, montante a ser corrigido pelo IGP-M e acrescido de juros de 1% a.m. a contar da data da prolação da sentença.

Em suas razões recursais (fls. 2678/1682), a parte autora mencionou que são devidos honorários na reconvenção, devendo ser fixado entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do §2º do art. 85 do CPC.

Postulou, ainda, a majoração da verba honorária fixada para a ação principal no percentual máximo previsto na novel legislação processual.

A parte ré em suas razões (fls. 2684/2741), arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença, pois aquele Juízo deixou de fundamentar sua decisão enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo, nos termos do art. 489, §1º do NCP.

Afirmou que já obteve o registro no INPI de duas das marcas que foi impedido de utilizar, de modo que não cabe a determinação de abstenção de utilização de marcas regularmente registradas pelo INPI.

Sustentou a nulidade da sentença diante da incompetência absoluta da Justiça Estadual para se pronunciar sobre as marcas registradas em prol da apelante.



JLLC
Nº 70071123186 (Nº CNJ: 0322512-35.2016.8.21.7000)
2016/CÍVEL

Alegou que se o juiz considerou inexistir conexão fática entre os fatos e o pedido da apelada em comparação com os termos da reconvenção seria caso de extinção sem julgamento do mérito, e não sua improcedência.

Arguiu que a sentença é *extra petita*, pois determinou a alteração dos grãos, o que não consta de forma certa e determinada no pedido da apelada, pois esta não provou ser detentora de desenho industrial do formato do grão de suas rações.

No mérito, salientou que a apelante é apenas mais uma empresa investidora no crescente ramo de *pet food*, sendo que há suficiente traço distintivo entre as marcas, o que possibilita sua convivência pacífica no mercado, sem qualquer possibilidade de causar confusão frente aos consumidores.

Afirmou ser excessivo e desproporcional o valor da condenação em danos morais em valores tão exorbitantes, devendo ser reduzido para não mais que R\$ 5.000,00.

Requeru o provimento do recurso com a reforma da sentença.

Com as contrarrazões somente pela parte autora (fls. 2749/2776), os autos foram remetidos a esta Corte.

Os autos retornaram a este Colegiado em Juízo de retratação.

Registro que foi observado o disposto nos artigos 931 e 934 do novel Código de Processo Civil.

É o relatório.

II-VOTOS

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO (RELATOR)

No caso em tela, a decisão recorrida julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada por HERCOSUL ALIMENTOS LTDA., e improcedente a reconvenção interposta por COMERCIAL DE ALIMENTOS KONZEN LTDA., nos seguintes termos:

Em face do exposto, **JULGO PROCEDENTE** a Ação Indenizatória ajuizada por HERCOSUL ALIMENTOS LTDA em face de COMERCIAL DE



JLLC
Nº 70071123186 (Nº CNJ: 0322512-35.2016.8.21.7000)
2016/CÍVEL

ALIMENTOS KONZEN LTDA, e **IMPROCEDENTE** a Reconvensão interposta por esta em face daquela, para confirmar a liminar deferida e:

- a) **DETERMINAR** que a empresa ré se abstenha do uso das marcas Freedog e/ou Spirit Freedog, Freecat e/ou Spirit Freecat e Pólux;
- b) **DETERMINAR** que a empresa ré altere suas embalagens e os grãos das rações comercializados, sob pena de multa já arbitrada liminarmente, a qual vai confirmada;
- c) **CONDENAR** a empresa ré a pagar a autora, a título de danos morais a quantia de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
- d) **CONDENAR** a empresa ré a pagar a autora, a título de danos materiais e lucros cessantes o valor a ser apurado em liquidação de sentença.

Condeno a ré ao pagamento de custas processuais, incluídas da reconvenção, e honorários advocatícios ao procurador da parte autora que fixo em 10% sobre o valor total da condenação, montante a ser corrigido pelo IGP-M e acrescido de juros de 1% a.m. a contar da data da prolação da sentença.

Neste grau de jurisdição, o Colegiado desta Colenda Câmara Cível afastou as preliminares suscitadas e deu parcial provimento aos apelos para majorar o valor fixado a título de honorários advocatícios para a ação principal para 20% sobre o valor da condenação, fixar honorários advocatícios para a reconvenção, em 15% sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao trabalho realizado pelo procurador da parte reconvinida e extinguir a reconvenção, sem resolução de mérito, mantendo no mais a sentença de primeiro grau quanto aos seus demais provimentos.

Embora o entendimento do STJ quanto ao tema em discussão, de acordo com o julgamento do Resp nº 1.527.232/SP, mantenho o posicionamento jurídico anteriormente lançado no acórdão em análise com base nos argumentos a seguir alinhados.

No caso em tela, cumpre salientar que, diferente do que constou no julgamento do recurso especial mencionado, não houve a determinação de abstenção por parte do próprio titular do uso de sua marca registrada.

Em verdade, ocorre que ainda que a parte ré detenha o registro (nº 904096092) no INPI da marca "Spirit Freedog", salienta-se que a forma como a marca está sendo apresentada no produto, omitindo a expressão "Spirit" que aparece bem acima em fonte muito pequena, bem como apresentado o nome "Free Dog" de forma separada, exatamente como utilizada pela parte autora, leva a



JLLC
Nº 70071123186 (Nº CNJ: 0322512-35.2016.8.21.7000)
2016/CÍVEL

necessidade de manutenção da sentença, diante da evidente intenção de imitar o produto e a marca da postulante.

Assim, foi mantida a sentença quanto à impossibilidade de utilização da marca “Spirit Freedog”, pois não está sendo apresentada na forma como registrada no INPI pela parte ré.

Ressalta-se, ainda, que a nulidade do registro está sendo discutida na seara da justiça federal, ainda sem decisão terminativa, o que não impede o reconhecimento de concorrência desleal na seara da Justiça Estadual.

Desse modo, em juízo de retratação, deve ser mantido na íntegra o julgamento, cuja ementa é transcrita a seguir:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ABSTINÊNCIA DE ATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. USO INDEVIDO DE MARCA. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DO USO MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CABIMENTO. RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO. Da norma processual aplicável ao feito 1. No caso em exame a decisão recorrida foi publicada após a data de 17/03/2016, logo, não se aplica a anterior legislação processual civil, de acordo com enunciado do STJ quanto à incidência do atual Código de Processo Civil de 2015 para as questões processuais definidas após aquele termo. Assim, em se tratando de norma processual, há a imediata incidência no caso dos autos da legislação vigente, na forma do art. 1.046 do diploma processual precitado. Da inocorrência de nulidade da sentença 2. No presente feito não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que o ordenamento jurídico vigente adotou o princípio do livre convencimento motivado ou persuasão racional do Juiz, de modo que não há necessidade de esgotamento de toda matéria alegada no feito, se as razões aduzidas são suficientes para composição do litígio, prefacial que se rejeita. Da alegação de incompetência parcial de ordem absoluta da Justiça Estadual 3. No caso em exame a parte ré alega a incompetência da Justiça Estadual para apreciar e julgar a causa em parte, de modo que o julgador não podia se pronunciar sobre as marcas registradas em prol da apelante no INPI, sendo competência da Justiça Federal tal questão. 4. Logo, em tese, descaberia reconhecer a ineficácia do registro da marca, a qual depende de intervenção do INPI, e trâmite junto à Justiça Federal, ou procedimento administrativo regulado pelos artigos 50 a 54 da Lei de Propriedade Industrial. 5. Contudo, no caso em análise não houve qualquer pedido de nulidade de registro, bem como não houve qualquer declaração/determinação judicial neste sentido, sendo determinado tão somente a abstenção de uso de determinadas marcas pela demandada, e não a nulidade do registro daquelas, o que afasta a alegada incompetência para apreciar a causa. Mérito dos recursos em exame 6. A propriedade industrial tem proteção constitucional, visando estimular o progresso técnico e científico, considerando o interesse social e econômico do país. A par disso, em vista de uma maior proteção ao autor da criação industrial, bem



JLLC
Nº 70071123186 (Nº CNJ: 0322512-35.2016.8.21.7000)
2016/CÍVEL

como a especificação e desenvolvimento da matéria, foi editada a Lei nº 9.279 de 1996, conhecida como Lei de Propriedade Industrial, na qual é limitado o âmbito de atuação da proteção aos direitos relativos à propriedade industrial. 7. Quanto ao uso da marca, a Lei de Propriedade Industrial determina que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, o qual garante ao titular o seu uso exclusivo em todo o território nacional. 8. A parte autora narra que as marcas de rações que produz, quais sejam Three Dogs, Three Cats, Apolo e Átila gozam de confiabilidade, procedência e segurança e que a ré começou a distribuir rações com as denominações Free Dog, Free Cat, Pólux e Kiara, da marca FreeSul, com a intenção de promover a captação de sua clientela e seu investimento despendido na marca. 9. Com efeito, embora as marcas tenham grafia diversa, a fonética é praticamente a mesma entre os termos "free dog" e "three dogs", bem como os termos "free cats" e "three cats". Note-se que é irrelevante o fato de tais termos terem significado diverso na língua inglesa, na medida em que o português é o idioma oficial do país (art. 13 da Constituição Federal), e é com base neste que deve ser aferida a possibilidade de confusão dos consumidores, inclusive em função da sonoridade das palavras. 10. Salienta-se, ainda, que a prova testemunhal demonstrou a clara intenção da parte ré em confundir os consumidores e angariar para si os clientes da parte autora, pois induzia os compradores dos produtos da FreeSul (Comercial de Alimentos Konzen) de que estes eram uma nova marca desenvolvida pela empresa autora Hercosul, se aproveitando da confiabilidade que os consumidores tinham sobre estes produtos. 11. De acordo com o depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, ficou demonstrado que o proprietário da empresa ré instruiu seus funcionários a induzirem os clientes na hora da compra argumentando que sua marca estaria entrando no lugar da marca da parte autora, uma vez que esta estaria atendendo somente vendas a título de exportação. 12. No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as consequências da conduta da ré, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita da demandada que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o denominado dano moral puro. 13. A postulante é pessoa jurídica, possuindo estabelecimento comercial, cuja preservação dos requisitos que constituem a esta universalidade de bens e direitos é essencial para manutenção de sua prática comercial usual. Portanto, a utilização por outra empresa da mesma marca gera prejuízos de monta, em especial, quanto ao nome comercial e a imagem, na medida em que a preservação do nome junto aos clientes é de suma importância. 14. O valor a ser arbitrado a título de indenização por dano imaterial deve levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como as condições da ofendida, a capacidade econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta ilícita praticada. Por fim, há que se ter presente que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado, importando em enriquecimento ilícito. Quantum mantido. 15. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da condenação, em atenção ao artigo 85, §2º do NCPC. Reconvenção 16. De acordo com o artigo 343 do novel Código de Processo Civil é cabível a reconvenção quando esta for conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa: Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação



JLLC
Nº 70071123186 (Nº CNJ: 0322512-35.2016.8.21.7000)
2016/CÍVEL

principal ou com o fundamento da defesa. 17. Importante, portanto, consignar a inexistência de conexão no caso em exame, que justifique a apresentação de reconvenção, na medida em que o artigo 55 do novel Código de Processo Civil estabelece quais as causas que podem ser consideradas conexas. 18. Dessa forma, como a pretensão inicial é a abstenção de uso de marca, cumulada com indenização por danos morais e materiais em razão de alegada concorrência desleal, e a reconvenção pretende discutir eventual quebra de contrato verbal de representação comercial, não se evidencia a existência de conexão, e, portanto, de cabimento da reconvenção no caso. Note-se, portanto, que se trata de demandas com causa de pedir e objetos distintos, o que afasta a possibilidade jurídica de utilizar a via reconvençional. 19. Portanto, necessária a reforma da sentença de improcedência da reconvenção, em função de desatender aos pressupostos processuais para tanto, devendo ser reconhecida a extinção da reconvenção, sem resolução de mérito. 20. Honorários advocatícios para a reconvenção fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa. Por maioria, afastadas as preliminares suscitadas, vencido o Des. Léo Romi Pilau Júnior apenas na preliminar de suspensão e, no mérito, à unanimidade, dado parcial provimento aos apelos. (Apelação Cível Nº 70071123186, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 29/03/2017)

Portanto, em juízo de retratação, mantenho o julgamento que afastou as preliminares suscitadas e deu parcial provimento aos apelos.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, em juízo de retratação, voto no sentido de manter a decisão recorrida.

DES. JORGE ANDRÉ PEREIRA GAILHARD (PRESIDENTE) - De acordo com o(a) Relator(a).

DES.^a LUSMARY FATIMA TURELLY DA SILVA - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. JORGE ANDRÉ PEREIRA GAILHARD - Presidente - Apelação Cível nº 70071123186, Comarca de Ivoti: ""EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIVERAM O JULGAMENTO ANTERIOR. UNÂNIME.""



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



JLLC

Nº 70071123186 (Nº CNJ: 0322512-35.2016.8.21.7000)
2016/CÍVEL

Julgador(a) de 1º Grau: CRISTIANO VILHALBA FLORES