



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

1ª Vara Cível do Foro Regional do Sarandi da Comarca de Porto Alegre

Av. Assis Brasil, 7625 - Bairro: Sarandi - CEP: 91140001 - Fone: (51) 3259-3420 - Email:
frpoaregsr1vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5000956-79.2015.8.21.5001/RS

AUTOR: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA

RÉU: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM

SENTENÇA

FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA, já qualificada nos autos, moveu ação ordinária em face de **LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM**, igualmente qualificada. Alegou, em síntese, ser companhia tradicional e consolidada no ramo de manutenção, reparo e operação de variados segmentos industriais e de serviços, estando presente no mercado desde 1957. Referiu que atualmente é líder no seu ramo de atuação, possuindo unidades nas regiões sul, sudeste e nordeste do país, além de centros de distribuições nessas áreas. Aduziu que o direito de uso da expressão “Ferramentas Gerais” como marca e título de estabelecimento é originada do ano de 1957, possuindo a parte autora o registro da marca desde 1993, conforme registro junto ao INPI. Asseverou que o registro da marca foi concedido à autora em 1995, conferindo a esta a propriedade e exclusividade de uso da marca mista “FG FERRAMENTAS GERAIS” em todo o país. Aduziu possuir domínio na *internet* e redes sociais acerca da referida expressão. Alegou que a expressão utilizada pela parte autora adquiriu distintividade no mercado. Sustentou ter tomado conhecimento que a empresa demandada utilizou, e ainda, utiliza a expressão “ferramentas gerais” como publicidade para atrair clientes na *internet*. Alegou que a prática é realizada pela ré mediante a inserção da referida expressão como palavra-chave na ferramenta de anúncios do *site* de pesquisa *Google* e na inserção da referida expressão no próprio corpo da página da *internet* da empresa ré. Aduziu ter enviado notificação extrajudicial à ré requerendo a abstenção do uso dos sinais, todavia a referida demandada apresentou resposta a notificação afirmando que as expressões são de uso comum, aduzindo que a exploração delas não implica em violação de direito, inclusive de do direito da propriedade intelectual e se negando a retirá-las. Explanou acerca da existência de violação marcária e prática de concorrência desleal pela parte ré. Sustentou acerca do Direito aplicado. Dissertou acerca

da existência de danos morais e materiais experimentados pela parte autora em decorrência da conduta da ré. Postulou a concessão de antecipação de tutela determinando que a ré cesse a utilização do sinal “ferramentas gerais” para identificar seus produtos e serviços, retirando de sua *homepage* e redes sociais, bem como se abstenha de utilizar a sua expressão como palavra-chave na busca de pesquisas, sob pena de multa. Postulou liminarmente, ainda, a determinação de que a ré se abstenha de realizar atos de concorrência desleal, sob pena de multa, e a determinação de que a ré seja intimada a manter seus livros contábeis e documentos fiscais dos últimos cinco anos. Requereu a procedência da ação com a confirmação das liminares e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos emergentes, lucros cessantes e danos morais arbitrados sobre percentual do faturamento da demandada desde o início da expressão utilizada por esta. Juntou procuração e documentos (PROCJUDIC1, PROCJUDIC2, PROCJUDIC3, PROCJUDIC4 e fls. 1/41 PROCJUDIC5).

Recolhidas as custas (fl. 43 PROCJUDIC5).

Recebida a inicial e indeferidas as liminares postuladas (fls. 45/46 PROCJUDIC5).

Efetivada a citação da ré (fls. 49/50 PROCJUDIC5).

A ré apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a incompetência do Juízo. Aduziu quanto a ausência dos requisitos para concessão da antecipação de tutela postulada pela parte autora. Alegou ser rede de lojas de materiais de construção, acabamento, decoração, jardinagem e bricolagem fundada na França em 1923, tendo iniciado a suas operações no Brasil em 1998. Aduziu acerca da ausência de qualquer confissão por parte da ré no tocante a utilização da expressão. Afirmou que via pesquisa no *site* Google da expressão “Leroy”, termo protegido na campanha de *marketing* eletrônico da ré, é encontrado anúncio da demandada. Aduziu que ao pesquisar no mesmo *site* critério com a expressão “ferramentas gerais” os quatro primeiros anúncios encontrados em 28/02/2016 eram referentes às páginas do “*Site* do mecânico”, “Loja do mecânico”, “RR máquinas” e “Dutra Máquinas” e que somente após a apresentação destes é apresentado o *site* da ré. Aduziu que somente após os anúncios pagos e exibição da autora é que aparece no resultado a indicação da ré. Asseverou acerca da ausência de demonstração da distintividade da expressão capaz de autorizar a exclusividade de uso alegada pela parte autora. Dissertou acerca do Direito aplicado e da inexistência de infração por parte da ré, tendo em vista que o uso da palavra ferramentas não é utilizado como marca pela ré. Referiu que o pedido realizado pela autora no órgão competente, INPI, foi concedido sem direito de uso exclusivo da expressão “ferramentas gerais”. Sustentou acerca da impossibilidade de confusão entre os consumidores. Impugnou os pedidos de indenização por danos morais e materiais postulados. Pugnou pela improcedência do feito. Juntou procuração e documentos (fls. 4/46 PROCJUDIC6, PROCJUDIC7, PROCJUDIC8 e fls. 1/31 PROCJUDIC9).

A parte autora interpôs agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu as liminares (fls. 38/50 PROCJUDIC9 e fls. 1/8 PROCJUDIC10).

Sobreveio aos autos sentença de improcedência proferida no incidente de exceção de incompetência (fls. 15/19 PROCJUDIC10).

Negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora (fls. 24/32 PROCJUDIC10).

A parte autora apresentou réplica e documentos (fls. 33/50 PROCJUDIC10 e fl. 1 PROCJUDIC11).

Intimadas as partes para manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir (fl. 2 PROCJUDIC11).

A parte autora apresentou manifestação acostando documento (fls. 5/7 PROCJUDIC11) e a ré postulou o julgamento antecipado da ação (fl. 8 PROCJUDIC11).

Os autos foram remetidos ao CEJUSC (fl. 9 PROCJUDIC11).

Realizada sessão de conciliação, a qual restou negativa pela ausência das partes (fl. 14 PROCJUDIC11).

Determinada a suspensão do feito em razão de pedido postulado pela parte autora (fls. 15 e 19 PROCJUDIC11).

A parte autora apresentou manifestações e documentos, pugnando a concessão de prazo para apresentação de novos documentos (fls. 21/50 PROCJUDIC11, PROCJUDIC12, PROCJUDIC13, PROCJUDIC14, PROCJUDIC15, PROCJUDIC16, PROCJUDIC17, PROCJUDIC18, PROCJUDIC19, PROCJUDIC20, PROCJUDIC21, PROCJUDIC22, PROCJUDIC23, PROCJUDIC24, PROCJUDIC25, PROCJUDIC26, PROCJUDIC27, PROCJUDIC28, PROCJUDIC29, PROCJUDIC30, PROCJUDIC31 e fls. 1/48 PROCJUDIC32).

Indeferido o pedido de juntada de documentos posteriores e determinada a manutenção dos documentos já apresentados nos autos. Declarada a encerrada a instrução e intimadas as partes (fl. 49 PROCJUDIC32).

A ré apresentou memoriais (fls. 3/10 PROCJUDIC33).

Determinada a intimação da parte autora para apresentar certidão atualizada do registro da marca perante o INPI (fl. 12 PROCJUDIC33).

A parte autora apresentou manifestação e documentos (fls. 15/47 PROCJUDIC33).

Intimada, a parte ré apresentou resposta à manifestação e documentos apresentados, pugnando pelo prosseguimento do feito (PROCJUDIC34).

Os autos físicos foram digitalizados (evento nº 6).

A parte ré requereu o julgamento do feito (eventos nº 12 e 15).

Sobreveio manifestação da ré apresentando memoriais (evento nº 17).

É o relatório. Passo a decidir.

PRELIMINAR - SUSPENSÃO DO FEITO

Com relação ao pedido formulado de suspensão do feito em razão da tramitação da ação na Justiça Federal de nº 5007020-84.2020.4.02.5101, presente na manifestação da Autora do Evento 4, PROCJUDIC33, fl. 15/17, indefiro o pedido de suspensão, considerando que a presente ação não depende do julgamento da ação perante a Justiça Federal, não sendo aplicado a hipótese prevista no art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC.

Considerando o direito que as partes têm de obter a solução integral do mérito em prazo razoável, previsto na norma fundamental do art. 4º CPC, passo imediatamente a julgar o mérito do processo.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Do mérito

A lide repousa, em síntese, em suposta ilicitude praticada pela empresa Ré no tocante a utilização da expressão que compõe a marca registrada da Autora como meio de publicidade na *internet*, em especial pelo uso da expressão "Ferramentas Gerais" como palavras-chave no Google, denominadas *AdWords*, além da inserção do termo na sua página da *internet*.

Em que pese as alegações da parte Autora, entendo que a situação narrada nos autos não caracteriza a alegada violação de uso de marca, sustentado através do art. 122, 123, inciso I, 124, inciso XIX, 129, 130, inciso III, 131, 189, 190, da Lei nº 9279/1996 - Lei da Propriedade Industrial (LPI), violação da proteção pelo nome empresarial, com base no art. 1.166 e 1.167, do CC, tampouco configura conduta de concorrência desleal prevista no art. 195, III, da LPI, prejudicando os pedidos de indenização por danos materiais e morais, previstos nos art. 209 e 210 da LPI.

Explico.

De acordo com o art. 122^a e 123, inciso I^a, da LPI, a marca registrada detém a proteção contra os concorrentes se for um sinal distintivo, capaz de diferenciar produtos e serviços de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.

Dessa forma, o direito marcário concede ao titular do registro da marca a proteção de uso exclusivo da seu signo em todo território nacional, conforme o art. 129, da LPI^a. Por outro lado, este direito está diretamente relacionado ao(s) título(s) concedido(s) pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial ao seu titular, considerando sua natureza atributiva.

No caso concreto, a Autora fundamenta, em sua petição inicial (Evento 4, PROCJUDIC1), que é titular de 3 (três) processos de registro da marca "FG Ferramentas Gerais", identificados pelos processos administrativos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) de nº **817.352.317**, nº 824.967.569 e nº 825.394.520, atribuindo ênfase ao processo que já estava registrado a época do ajuizamento da ação, identificado pelo nº **817.352.317**.

Esse processo administrativo da referida marca possui apresentação mista, conforme logotipo abaixo reproduzido, foi depositado em 30/06/1993 e seu registro concedido em 04/07/1995, e identifica as atividades da classe nacional 08:10.20.30, cujas especificações também se reproduz abaixo:

Processo adm	
	
Classe nacional: 08:10.20.30: Ferramentas e instrumentos portáteis acionados por força muscular. Ferragens em geral. Lixas, r em geral. Ferramentas e instrumentos portáteis acionados por força muscular. Ferragens em geral. Lixas, rebolos e abrasivos en	

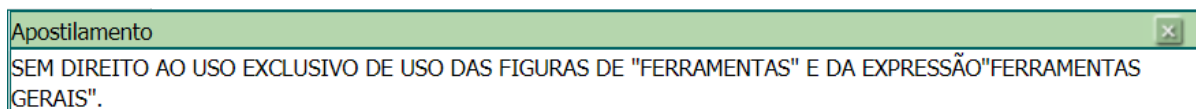
Durante a instrução do feito e do transcorrer do tempo, a Autora afirma ser titular da marca registrada "FG Ferramentas Gerais" em 23 processos administrativos (Evento 4, PROCJUDIC33, fl. 18/19). Em pesquisa junto ao site do INPI, foi identificado por essa Magistrada que as marcas possuem mesmo logotipo ou com singelas modificações, conforme exemplificado abaixo:



Ademais, a Autora argumenta quanto à notoriedade de sua marca, em razão de sua relevância, tempo de exploração e reputação com seu público, o que lhe garante proteção sobre as expressões "Ferramentas Gerais", fazendo jus à proteção especial, prevista no art. 126, da LPI, através da aplicação da teoria da distintividade adquirida pelo tempo de uso, também denominada *secondary meaning*.

Contudo, não assiste razão à Autora.

A marca registrada utilizada como referência nesta ação, do processo administrativo de nº **817.352.317**, foi identificada pelo INPI **com limitação ao seu escopo de proteção, conforme apostilamento** demonstrado nos comprovantes das fl. 38 (evento 4, DOC2), fl. 22 (evento 4, DOC7) e verificado em consulta ao site oficial do INPI:



Dessa forma, no momento em que foi atribuída proteção pelo registro da marca, o INPI reconheceu que as expressões isoladas "Ferramentas Gerais" não são protegidas exclusivamente em favor da Autora. Em outras palavras, trata-se de marca composta por palavras de uso comum de pouca originalidade, mas que em seu conjunto foi permitido seu registro.

Nesse sentido, o STJ reconhece a possibilidade da convivência entre marcas e expressões quando são compostas por expressões de uso comum:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA CUMULADA COM ABSTENÇÃO DO USO. MARCA EVOCATIVA. CUNHO FRACO. CONVIVÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

*1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, marcas compostas por elementos descritivos, evocativos ou sugestivos podem ser obrigadas a coexistir com outras de denominação semelhante (precedentes).
2. "A questão acerca da confusão ou associação de marcas deve ser analisada, em regra, sob a perspectiva do homem médio (homo medius), ou seja, naquilo que o magistrado imagina da figura do ser humano dotado de inteligência e perspicácia inerente à maioria das pessoas integrantes da sociedade" (REsp 1336164/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE*

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019).
3. *Em que pese a existência do mesmo vocábulo ("extra"), a escrita e a fonética das marcas diferem-se pela adição do adjetivo "bom", resultando em inequívoca distinção entre as expressões "Extra" e "Extrabom", esta última caracterizada por elementos visuais próprios em seu logotipo, afastando a possibilidade de causar confusão ao homem médio.*
4. **Considerando não ser a recorrida proprietária exclusiva do prefixo "EXTRA", tampouco havendo circunstância apta a ensejar erro por parte do público consumidor, deve ser mantido o registro no INPI das marcas "SUPERMERCADO EXTRABOM" e "EXTRABOM".**
5. *Recurso especial provido para julgar improcedente a ação de nulidade de registro de marca cumulada com pedido de abstenção de uso. (REsp n. 1.929.811/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 21/3/2023.)*

Cumpra ressaltar que as razões de decidir da sentença do 1º grau da ação judicial de nº 5007020-84.2020.4.02.5101 (evento 15, DOC2), do Juízo Federal da 13ª VF do Rio de Janeiro, ainda que o objeto da ação seja a anulação dos atos do INPI que indeferiram os pedidos de registro n.ºs 910.369.640 para a marca nominativa FERRAMENTAS GERAIS e nº 824.967.569 para a marca nominativa FERRAMENTAS GERAIS MEGACENTER, destaca que a distintividade alcançada pelas marcas registradas da Autora é referente a composição global da marca, composta pela expressão "Ferramentas Gerais", acompanhada da sigla "FG" e formada por figura de ferramentas.

Ou seja, a marca registrada da Autora atribui proteção ao logotipo integralmente visualizado não somente partes dele, como sustenta a Autora referente às expressões isoladas "Ferramentas Gerais".

Quanto ao alegado direito à proteção especial pela notoriedade de uma marca, previsto no art. 126 da LPI, é um caso de exceção ao princípio da territorialidade, a fim de que marcas estrangeiras e notoriamente conhecidas sejam protegidas independente de registro no Brasil em seu respectivo ramo de atividade.

Nesse sentido, o STJ já afastou a análise da proteção especial de marca notoriamente conhecida quando o titular é brasileiro, conforme caso exemplificado:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. ART. 126 DA LEI 9.279/96. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NA NORMA LEGAL. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO AFASTADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 174 DA LEI 9.279/96. ABSTENÇÃO DE USO. INDEFERIMENTO.
1. *Ação ajuizada em 27/9/2018. Recurso especial interposto em 10/2/2022.*

Autos conclusos à Relatora em 12/5/2022.

2. O propósito recursal, além de verificar se houve negativa de prestação jurisdicional, consiste em definir: (i) se a marca da recorrida se submete à proteção especial do art. 126 da Lei 9.279/96 (marca notória); (ii) se a má-fé da recorrente pode ser presumida; (iii) se a pretensão anulatória está prescrita e (iv) se deve ser vedado o uso, por parte da recorrente, da expressão ZEQUINHA.

3. Devidamente enfrentadas as questões invocadas pelas partes, não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento contrarie os interesses da recorrente.

4. A ausência de prequestionamento impede o exame do recurso especial quanto às questões sobre as quais não houve manifestação no acórdão recorrido.

5. A proteção especial conferida pelos arts. 126 da Lei de Propriedade Industrial e 6º bis (1) da Convenção da União de Paris refere-se a marcas registradas em outros países que, segundo avaliação da autoridade competente (INPI), qualificam-se como notoriamente conhecidas no respectivo segmento de atividades, apesar de não terem sido depositadas no
Brasil.

6. Hipótese dos autos a que não se pode aplicar a consequência jurídica das normas precitadas (proteção especial), haja vista o não preenchimento de seu suporte fático: a marca da recorrida não se origina de registro feito no exterior e não foi reconhecida como notória pelo INPI.

7. Afastada a circunstância que serviu de fundamento para o Tribunal de origem reconhecer estar caracterizada a má-fé da recorrente ao postular registros perante o INPI (notoriedade da marca da recorrida), revela-se inaplicável o conteúdo normativo do art. 6º bis (3) da CUP, que versa sobre a imprescritibilidade da pretensão anulatória de marca obtida de má-fé.

8. A Lei 9.279/96 contém regra expressa dispondo que a pretensão de se obter a declaração de nulidade de registro levado a efeito pelo INPI prescreve em cinco anos, contados da data da sua concessão (art. 174).

9. O primeiro registro obtido pela recorrente - acobertado pelos efeitos da prescrição da pretensão anulatória deduzida pela recorrida - confere proteção ao elemento nominativo que constitui o objeto do pedido de abstenção de uso, de modo que o indeferimento de tal postulação é medida impositiva.

10. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO
EM **PARTE.**

(REsp n. 1.994.997/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023.)

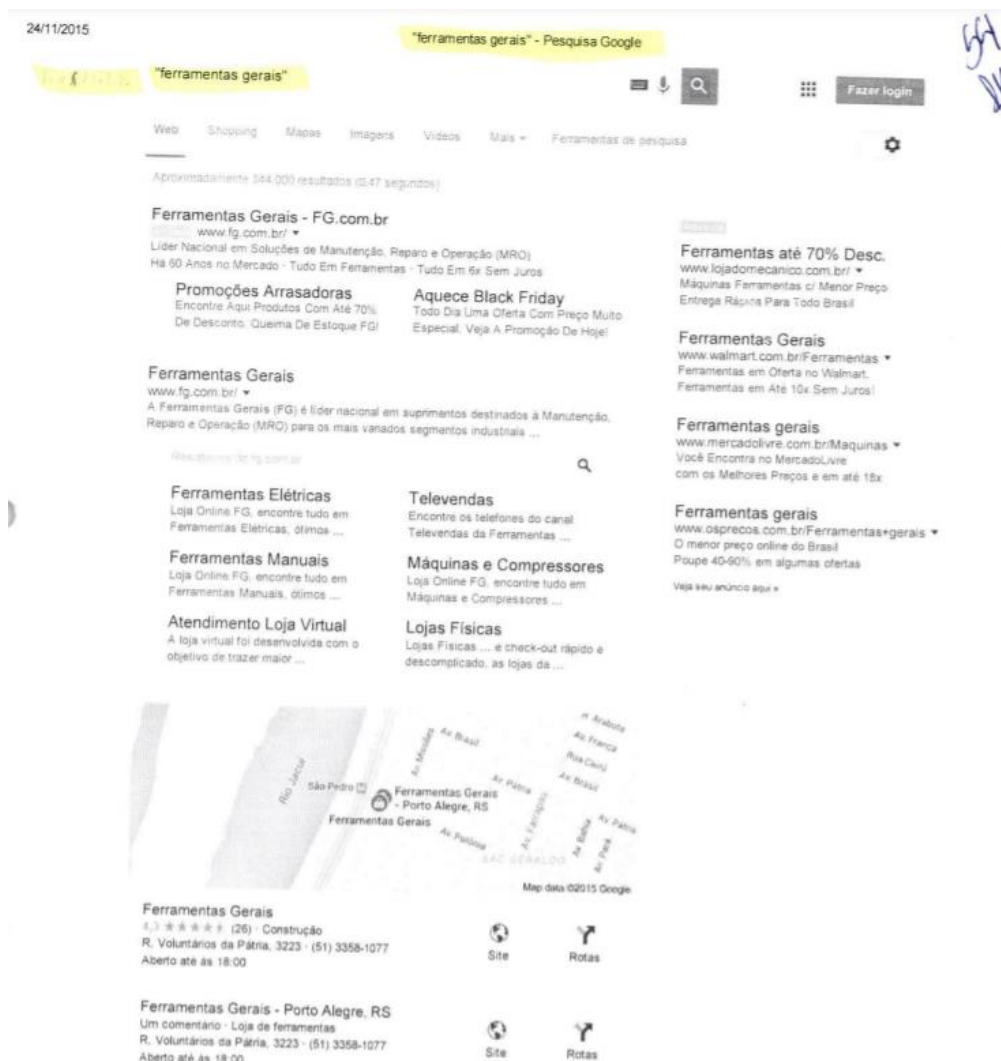
Ademais, na referida sentença da Justiça Federal, não foi reconhecida a notoriedade nem foi aplicada a teoria da distintividade adquirida pelo tempo de uso às marcas compostas apenas pelas expressões "Ferramentas Gerais", sem os elementos figurativos.

Assim, por mais que a Autora comprove através de declarações de consumidores, prêmios e reconhecimentos conquistados através dos anos, afasta-se o sustentado pedido de reconhecimento da proteção de marca notoriamente conhecida e a aplicação da teoria da distintividade adquirida pelo tempo de uso, à expressão isolada "Ferramentas Gerais" das marcas da Autora.

Dessa forma, o uso da expressão "Ferramentas Gerais" realizado pela Ré não viola a proteção limitada da marca registrada para Autora.

Verifica-se do conjunto probatório que a Ré utiliza a expressão "Ferramentas Gerais" tão somente como sinônimo de "Ferramentas em Geral", inexistindo qualquer conotação à empresa Autora, tampouco intenção de identificação da expressão como a marca registrada pela Autora.

Conforme se extrai dos documentos apresentados pela própria Autora, ao realizar pesquisa com a mencionada expressão, o usuário é remetido à página que contém como primeiras informações o *site* da própria Autora, seguido do seu endereço. Somente após a exibição dos dados da empresa Autora é indicado o site da Ré (fls. 2/3 evento 4, DOC3):



Ferramentas Gerais | Leroy Merlin - Loja de Ferramentas
www.leroymerlin.com.br/ferramentas
Aqui, há uma série de furadeiras, parafusadeiras e ferramentas elétricas portáteis à sua disposição. A Leroy Merlin dispõe das melhores ferramentas gerais. ...

Ferramentas Gerais - MercadoLivre Brasil
lista.mercadolivre.com.br/ferramentas-gerais
Ofertas incríveis de Ferramentas Gerais. Mais de 52 produtos com ótimos preços no MercadoLivre Brasil: catalogo ferramentas gerais, furadeiras de bancada. ...

Ferramentas Gerais - Facebook
https://www.facebook.com/FerramentasGerais/
★★★★★ Avaliação: 4,5 - 114 votos
Ferramentas Gerais, Porto Alegre. 11791 likes · 333 talking about this · 1551 were here. Dicas, ferramentas, manutenção, reparo e operação. ...

<https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&esv=2&ie=UTF-8&q=%22ferramentas%20gerais%22>

1/2

Aliás, ainda que a Autora afirme que a Ré utiliza a expressão "Ferramentas Gerais" como *AdWords* no site de pesquisas *Google*, não é possível concluir a que a Ré utilizou as expressões "Ferramentas Gerais" como palavra-chave.

A ferramenta *AdWords*, atualmente denominada *Google Ads*, é identificada com marcadores "Patrocinado" e "Anúncio", conforme a própria descrição dessa aplicação obtida no site da empresa Google (<https://support.google.com/google-ads/answer/1722047>).

Ao verificar as provas dos autos, não é possível localizar a identificação dos termos "Patrocinado" ou "Anúncio" para o resultado que direciona ao site da Ré.

Em contrapartida, o próprio site da Autora, assim como outros sites localizados no canto direito como "www.lojadomecanico.com.br", "www.walmart.com.br/Ferramentas", "www.mercadolivre.com.br/Maquinas" e "www.osprecos.com.br/Ferramentas+gerais", são acompanhados da expressão "Anúncio", característica do uso do *AdWords*.

Dessa forma, a partir do material probatório dos autos não é possível concluir que houve investimento financeiro realizado pela Ré para relacionar a expressão "Ferramentas Gerais" ao seu site.

Ademais, quando da identificação do site da Ré, o uso da expressão "Ferramentas Gerais" é imediatamente seguida pela marca registrada da ré *Leroy Merlin*, o que corrobora a ausência de confusão entre as empresas nos termos anteriormente mencionados, ou qualquer intenção de associar os negócios.

Somado a isso, o uso da expressão "Ferramentas Gerais" no site da Ré limita-se a referir um dos produtos e serviços disponibilizados, estando essa incluída em texto na parte final do site conjuntamente com outros tantos oferecidos pela Ré (fl. 46, evento 4, DOC2):

Considerada multiespecialista do lar, especializada em Construção, Acabamento, Decoração, Jardinagem e **Bricolagem**, a Leroy Merlin apresenta aos seus clientes a maior variedade de produtos, são mais de 80 mil itens divididos em diversos departamentos. Aqui, você encontra **Ferramentas Gerais**, **Furadeira**, **Parafusadeira**, Brocas, Lâminas, **Compressores**, Ferramentas Manuais, **Abrasivos**, Cavaletes e muito mais. As lojas oferecem serviços diferenciados, como Corte de Madeira, Fábrica de Cores, Molduras, Confeção de Cortinas, Estacionamento, Café, Entrega em Domicílio, Troca de Mercadoria, Coleta Seletiva, Fraldário, Lista de Casamento, Soluções Financeiras, entre outros. Hoje, a Leroy Merlin Brasil possui 32 lojas distribuídas em seis estados brasileiros e o Distrito Federal. Não tenha dúvidas: a Leroy Merlin pode te ajudar em todas as etapas de sua obra. Navegue pelo site da empresa e conheça um pouco mais a companhia, seus departamentos e produtos, além das diversas Ofertas disponíveis. Seja bem vindo à casa da sua casa!

Assim, entendo não estar demonstrado o agir ilícito da Ré, considerando que a Autora não se desincumbiu do ônus probatório, na forma do art. 373, II, CPC, de demonstrar que a Ré reproduz sua marca registrada, posto que demonstrado apenas o uso descritivo da expressão "Ferramentas Gerais" no contexto acima referido.

Em idêntico sentido, é o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. USO DE EXPRESSÃO REGISTRADA COMO MARCA EM FERRAMENTA DE SITE DE PESQUISA. EXPRESSÃO GENÉRICA. EXCLUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA. Tratam-se recursos de apelação interpostos contra a sentença de procedência exarada em ação cominatória cumulada com pedido de indenização por lucros cessantes decorrente de violação de marca. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO DA PRIMEIRA DEMANDADA - O interesse de recorrer se configura sempre que, do julgamento do recurso, possa advir, ao menos em tese, situação mais vantajosa para o recorrente do que aquela obtida por intermédio da decisão recorrida, o que só poderá ser alcançado pela via recursal. "In casu", a demanda foi julgada improcedente em relação à primeira demandada, razão pela qual imperioso mostra-se o não conhecimento do seu apelo, por ausência de interesse recursal. PROTEÇÃO DA MARCA - Discute-se nos autos se faz jus a parte autora à proteção da expressão "multi aquecimento", registrada como marca perante o INPI, tendo em vista que as referidas palavras chaves são utilizadas pela segunda demanda através da ferramenta Google Adwords para redirecionar os resultados das buscas realizadas no site www.google.com.br. De acordo com a prova pericial produzida no feito o termo "multi aquecimento" é resultante de elementos nominativos dicionarizados e carece de distintividade. Em que pese componha a denominação da parte autora, afigura-se expressão de uso comum e descrição genérica, sendo, por isso, inapropriável com exclusividade, ainda que registrada como marca. Ademais, o STJ já se manifestou sobre a mitigação da proteção da propriedade industrial em relação a marcas que constituam expressão de uso comum, a fim de evitar eventual monopólio no exercício do comércio. Ação julgada improcedente. Ônus sucumbenciais redimensionados. APELAÇÃO DA PRIMEIRA DEMANDADA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA SEGUNDA DEMANDADA PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70057685414, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em: 01-10-2015)

Em igual sentido, não verifico violação ao nome empresarial e título de estabelecimento da Autora nos resultados das pesquisas e na descrição contida no site da Ré, considerando que o uso da expressão "Ferramenta Gerais" pela Ré não é realizada no intuito de confundir com as marcas ou com o elemento caracterizador do nome empresarial da Autora.

Com relação à existência de concorrência desleal, a Autora argumenta que a Ré implementa atos fraudulentos para desviar sua clientela, por utilizar a expressão "Ferramentas Gerais", sustentando a incidência do art. 195, III, da LPI.

A livre concorrência é regra no ornamento jurídico brasileiro, conforme o art. 170, IV da CF, permitindo que diversos negócios convivam e exerçam suas atividades com o intuito de promover o desenvolvimento social e econômico do país.

No presente conflito, entendo que o uso da expressão "Ferramentas Gerais" pela Ré está no escopo da livre concorrência, considerando que a Ré a utiliza essa expressão em sua forma descritiva para esses produtos. Assim, não existe nos autos qualquer elemento ou material probatório que leve a conclusão que a Ré emprega meio fraudulento, para desviar clientela da Autora, em proveito próprio ou alheio.

Por fim, quanto ao pedido de indenização, a fim de reparar os danos materiais e morais, eles estão prejudicados, considerando que não estão caracterizados quaisquer ilícitos, sejam civis ou penais, na prática realizada pela Ré, motivo pelo qual acarreta a improcedência destes pedidos.

Quanto aos danos materiais postulados, insta salientar que o art. 209 da LPI prevê a possibilidade de reparação por perdas e danos, entretanto essa será devida nos casos em que ficar evidenciado violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal. Conforme fundamentação acima exposta, inexistente conduta por parte da ré capaz de caracterizar as hipóteses mencionadas.

No mesmo sentido, para fins de reconhecimento ao direito de reparação por danos morais, era imprescindível a verificação de agir ilícito ou conduta abusiva por parte da ré, a teor do que prevê o art. 187 do CC, que não restaram comprovados.

Destarte, a improcedência do pleito autoral é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo **IMPROCEDENTES** os pedidos movidos por **FERRAMENTAS**

GERAIS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA em face de LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM.

Ante a sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte ré, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, segundo os parâmetros legais.

Documento assinado eletronicamente por **IVORTIZ TOMAZIA MARQUES FERNANDES, Juíza de Direito**, em 27/9/2023, às 16:35:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10045826356v89** e o código CRC **5c216de7**.

-
1. Art. 313, CPC. Suspende-se o processo:(...)V - quando a sentença de mérito:a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; [↗](#)
 2. Art. 4º, CPC. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [↗](#)
 3. Art. 122, LPI. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. [↗](#)
 4. Art. 123, LPI. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; [↗](#)
 5. 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, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. [↗](#)

5000956-79.2015.8.21.5001

10045