



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Rio Grande

Rua Apody dos Reis, 16, 6º andar, Sala 621 - Bairro: Cohab IV - CEP: 96214-264 - Fone: (53) 3036 8300
- Email: frriogrand1vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5000488-19.2012.8.21.0023/RS

AUTOR: GANG COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA.

RÉU: ILHA BELA COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME

SENTENÇA

Vistos etc.

GANG COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA. ajuizou a presente ação ordinária em desfavor de ILHA BELA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME. Afirmou, inicialmente, que é titular da marca GANG, na forma pura, com e sem acréscimos, devidamente registrada no INPI. Disse que a ré, de forma ilegal, está vendendo em suas lojas produtos com a marcada registrada da demandante. Aduziu que a ré está praticando ato de concorrência desleal, além de se utilizar da marca GANG em afronta ao direito de uso. Pugnou, liminarmente, pela realização de prova pericial contábil nos registros de controle de estoque da ré, a fim de que fosse apurado o número de produtos comercializados e existentes no estoque que contenham a marca GANG ou pela determinação de que a ré se abstinhasse de usar a marca GANG; pela apreensão de todos os produtos fabricados ou comercializados pela ré com a marca da demandante, para posterior destruição, com imposição de multa diária de R\$50.000,00. Requereu o julgamento de procedência dos pedidos com a determinação de que a ré se abstenha de utilizar a marca, nome e sinais distintivos identificados como GANG; determinação de apreensão definitiva de todos os produtos fabricados ou comercializados pela ré com a marca GANG, assim como a destruição dos mesmos e condenação da ré a *"reparar todos os danos derivados de tal ato, incluindo os danos emergentes e lucros cessantes, os danos patrimoniais e extrapatrimoniais"*, a serem apurados em liquidação de sentença. Juntou documentos.

Deferido, em parte, o pedido liminar para determinar a apreensão de todos os produtos comercializados na empresa requerida com a marca GANG ("GANGster"), bem como determinar que a demandada se abstinhasse de comercializar os referidos produtos, sob pena de multa diária de R\$5.000,00, limitada a R\$100.000,00 (Evento 3, PROCJUDIC2, p. 44/46).

Efetivada a apreensão e depósito dos objetos determinados pela liminar (Evento 3, PROCJUDIC3, Página 6).

Autorizado, nos termos solicitados pela parte autora, que as mercadorias ficassem retidas em depósito localizado na cidade de Porto Alegre (Evento 3, PROCJUDIC3, Página 7).

A requerida formulou pedido de reconsideração quanto à liminar deferida (Evento 3, PROCJUDIC3, p. 12/28), o que foi indeferido pelo Juízo (Evento 3, PROCJUDIC5, Página 1).

A ré contestou o feito (Evento 3, PROCJUDIC5, p. 14/36). Sustentou, inicialmente, a ausência de interesse de agir, a ilegitimidade da parte autora e a impossibilidade jurídica do pedido. Quanto ao mérito propriamente dito, afirmou ser inverídica a afirmação quanto à utilização da marca GANG. Afirmou que, na verdade, vende produtos com as marcas "GANGSTER" e "GanGster", sinais com características próprias, peculiares, bem definidas e regularmente registradas no INPI. Referiu que o registro da marca "GANGSTER", de propriedade da fabricante, possui um acentuado grafismo destacado. Esclareceu que o registro da marca "GANGSTER", cuja apresentação é nominativa, não limita o uso a um determinado tipo gráfico. Apontou que nosso ordenamento não permite a cisão e divisão intencional de um radical isolado para aferir semelhança com outra marca. Fez menção a precedentes jurisprudenciais. Alegou inexistir possibilidade de confusão entre as marcas GANG, "GANGSTER" e "GanGster", especialmente porque o INPI concedeu registro para ambas. Insurgiu-se quanto aos pedidos indenizatórios. Negou que tenha praticado qualquer ato ilícito. Requereu, ao fim, o acolhimento das preliminares ou o julgamento de improcedência dos pedidos. Juntou documentos.

A demandada apresentou, ainda, reconvenção (Evento 3, PROCJUDIC5, Página 2). Referiu que os direitos de propriedade industrial não são absolutos, devendo a proteção ser interpretada restritivamente. Aduziu que a reconvinde está objetivando, de forma ilegal e imotivada, impedir a continuidade da venda de produtos assinalados com as marcas "GANGSTER" e "GanGster", devidamente registradas no INPI pela respectiva fabricante. Alegou que a restrição pretendida na ação principal ofende o art. 21 da Lei nº 8.884/94. Afirmou que a demandante quer privar a ré de um exercício regular de direito e, assim, eliminar a concorrência. Defendeu seu direito de gozar e dispor livremente dos produtos assinalados com as marcas "GANGSTER" e "GanGster", porque adquiridas validamente junto à titular dos registros. Colacionou trechos doutrinários e artigos de lei. Requereu o julgamento de procedência dos pedidos da reconvenção para determinar que a reconvinde se abstenha de novos atos que tentem impedir a livre exploração e venda, pela reconvinde, de produtos assinalados com as marcas "GANGSTER" e "GanGster" e, ainda, com a condenação da reconvinde ao pagamento de "danos materiais e morais a que deu causa".

Recebida a reconvenção (Evento 3, PROCJUDIC7, Página 21).

A requerida interpôs agravo de instrumento (nº 70049619018) quanto à decisão que concedeu o pedido liminar. O recurso foi provido.

A demandante opôs embargos de declaração (Evento 3, PROCJUDIC8, p. 12/15), que foram acolhidos para sanar omissão e estabelecer que caberia à parte autora arcar com os custos referentes ao transporte e depósito da mercadoria apreendida (Evento 3, PROCJUDIC8, p. 25/26).

Fixada multa para que a parte autora restituísse as mercadorias apreendidas (Evento 3, PROCJUDIC8, Página 35).

Efetivada a restituição das mercadorias (Evento 3, PROCJUDIC8, Página 44).

Sobreveio réplica à contestação da ação principal (Evento 3, PROCJUDIC8, p. 45/50; PROCJUDIC9, p. 01/04).

A reconvinde apresentou contestação à reconvenção (Evento 3, PROCJUDIC10, p. 02/13). Apontou, inicialmente, que a reconvenção não tem conexão com a ação principal ou com fundamento da defesa, razão pela qual deve ser extinta. Sustentou que, na reconvenção, há ilegitimidade ativa e passiva. Negou que a ação principal tenha importado em ato ilícito por abuso de direito. Teceu considerações quanto à finalidade econômica do direito marcário. Afirmou ter agido de acordo com a boa-fé e os bons costumes, especialmente porque a ação principal foi baseada em exercício regular de direito de defesa da marca GANG. Defendeu a inaplicabilidade do art. 204 da Lei de propriedade industrial pela ausência de má-fé. Requereu a extinção da reconvenção ou o julgamento de improcedência. Acostou documentos.

A reconvinde formulou pedido de desistência quanto à reconvenção apresentada (Evento 3, PROCJUDIC11, Página 8).

Intimada a reconvinde quanto ao pedido de desistência da reconvenção. Por ocasião da mesma decisão, as partes foram intimadas quanto ao interesse na dilação probatória (Evento 3, PROCJUDIC12, Página 35).

A requerida pugnou pela produção de prova pericial e testemunhal (Evento 3, PROCJUDIC12, p. 37/38).

A reconvinde não concordou com a desistência, tendo postulado a extinção da reconvenção com base em renúncia (Evento 3, PROCJUDIC12, p. 44/46).

A parte autora pugnou pela produção de prova pericial contábil e prova pericial técnica, além de ter postulado o depoimento pessoal da ré, prova testemunhal e documental (Evento 3, PROCJUDIC12, Página 50; PROCJUDIC13, p. 01/04).

Afastadas as preliminares arguidas pela ré, relativas à impossibilidade jurídica do pedido, ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir e rechaçadas as preliminares alegadas pela autora/reconvinda quanto à ausência de pressupostos processuais da reconvenção, ilegitimidade ativa e ilegitimidade passiva. Ainda, foi indeferido o pedido de desistência da reconvenção e deferida a realização de prova pericial técnica e prova pericial contábil (Evento 3, PROCJUDIC13, p. 05/07).

A requerida opôs embargos de declaração (Evento 3, PROCJUDIC13, p. 11/16), que foram rejeitados (Evento 3, PROCJUDIC13, p. 32/33).

A demandante interpôs agravo retido (Evento 3, PROCJUDIC13, p. 35/43), que foi contrarrazoado pela demandada (Evento 3, PROCJUDIC14, p. 11/13).

Realizada audiência de conciliação, não houve solução consensual do litígio (Evento 3, PROCJUDIC14, Página 38).

Sobreveio aos autos o laudo pericial técnico (Evento 3, PROCJUDIC16, p. 45/50; PROCJUDIC17, p. 01/05).

Intimadas as partes quanto ao laudo, apenas a demandante apresentou manifestação (Evento 3, PROCJUDIC17, p. 09/11).

Homologado o laudo pericial e designada a realização de perícia contábil (Evento 3, PROCJUDIC17, p. 12/13).

Os autos, ajuizados inicialmente de forma física, foram digitalizados, intimando-se as partes a respeito da diligência (Evento 07).

Revista a decisão anteriormente lançada e indeferida a prova pericial contábil (Evento 31). Ainda, foram intimadas as partes quanto ao interesse na realização de outras provas.

Ausentes pedidos de produção de outras provas, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relato.

Decido.

Destaco inicialmente, que a marca é um sinal distintivo, destinada a distinguir produtos e serviços, bem como para indicar que foram produzidos e/ou fornecidos por determinada empresa, servindo, destarte, para diferenciá-los dos outros produtos de seus concorrentes, de molde a facilitar o consumidor na hora da escolha.

A marca é registrável perante o INPI e enseja proibição de utilização por terceiros em todo o território nacional (Lei de Propriedade Industrial - Lei n.9.279/1996, art.129). O nome empresarial é depositado perante as diversas Juntas Comerciais, entidades de índole estadual e produz efeitos apenas na unidade federativa respectiva (Lei n.8.934/94, art.5º e Decreto n.1.800/1996, art.61). Não há, pois, que se confundir registro de marca com a denominação comercial de empresa (v.AC n.1997.35.00.017052-2/GO). Na esteira da orientação jurisprudencial do egrégio STJ, eventual conflito entre registro de marca e denominação social de empresa deve ser sanado diante da aplicação do Princípio da Especificidade.

Segundo esse princípio, protege-se a marca consoante os ramos de atividades das empresas que as detêm, ou seja, se não cuidam de áreas ou produtos similares, admitem-se marcas assemelhadas, que não induzam confusão ao consumidor. Nesse sentido, são os ensinamentos de DENIS BORGES BARBOSA, *in verbis*:

"Um dos princípios básicos do sistema marcário é o da especialidade da proteção: a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa. Assim se radica a marca registrada na concorrência: é nos seus limites que a propriedade se constrói. "Stradivarius", para aviões, não infringe a mesma marca, para clarinetes: não há possibilidade de engano do consumidor, ao ver anunciado um avião, associá-lo ao instrumento musical.

[...]

O campo da especialidade é definido pelo espaço da concorrência. No caso das marcas registradas, por efeito do princípio da especialidade, a análise da concorrência é sempre e em todos casos indispensável. A confundibilidade das marcas como símbolo só é pertinente na proporção em que o consumidor passe a adquirir um produto de terceiro pensando que é do titular, ou pelo menos induzido pela memória genérica da marca deste. Ou seja, a especialidade da marca é elemento central do direito exclusivo...."

A distintividade é condição fundamental para o registro da marca, razão pela qual a Lei 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124).

Ademais, com esteio no art. 195 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), configura-se a concorrência desleal diante de imitação de marca passível de despertar confusão no consumidor, na medida em que a similitude visual de produtos/serviços, por meio da justaposição de cores e estilização coincidente, conjugada com a identidade de público-alvo, promove inquestionável tumulto por promover no consumidor a falsa ideia de estar adquirindo produto/serviço outro in verbis:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou

prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.

Ainda, consoante o disposto nos artigos 189 e 190 da Lei nº. 9.279/96 comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou

II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

(...)

Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:

I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou

II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

No caso telado, vislumbra-se da documentação acostada aos autos que a parte autora, em 22/12/2009, depositou a marca GANG, com apresentação nominativa, com certificado de registro de marca perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) sob o nº 900190043 (evento 3, PROCJUDIC1, Página 32), acostando, ainda, o certificado de registro de outras marcas com denominação semelhante.

Por sua vez, a parte ré informou ter adquirido os produtos da empresa Mar Quente Confeccões LTDA, que, na data de 28/08/2007, depositou junto ao INPI a marca GANGSTER, com apresentação mista, processo nº 823425363 junto ao INPI, oportunidade em que também foram certificadas outras marcas pela mesma empresa.

A controvérsia da presente demanda cinge-se, então, na similaridade e prática de concorrência desleal dos produtos comercializados pela ré, que estaria se utilizando da marca GANG em afronta ao direito de uso.

A pretensão estampada pela ação principal, contudo, não merece prosperar, já que a situação dos autos não diz respeito à utilização da marca da demandante sem a devida autorização, tampouco à eventual contrafação, mas, sim, ao uso de marca diversa, regularmente registrada junto ao INPI.

Veja-se que, em processo que discutiu situação bastante semelhante - trazidos aos autos pela parte ré -, a demandante impetrou mandado de segurança contra ato do Sr. Presidente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, objetivando provimento jurisdicional que suspendesse o processo administrativo em que foi registrada a marca "*Street Crime Gang*", sob fundamento de violação do art. 124, III e V, da Lei nº 9.279/96, que proíbe o registro de marca que constitua nome empresarial de outrem. Ou seja, a situação anterior se trata, tal como o feito em tela, da inconformidade da requerente quanto à existência de outras marcas que se utilizam do radical GANG.

Com efeito, a controvérsia anteriormente travada chegou ao STJ por meio do Recurso Especial nº 1.204.488-RS, tendo a relatora Ministra Nancy Andrighi, na oportunidade, prolatado voto no sentido de que é possível a convivência entre o nome empresarial GANG Comércio do Vestuário e a marca STREET CRIME GANG. Colaciono, por oportuno, trecho do mencionado voto:

Feitas essas considerações, entendo que a interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca – que possui proteção nacional –, é necessário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional; e (ii) que a reprodução ou imitação seja “suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos”.

Desse modo, conclui-se que, à frente do risco de ocorrência de associação de ideias ou confusão no mercado, o art. 124, V, da LPI exige que a proteção do nome empresarial a ser tutelado tenha proteção nacional. Não sendo essa, incontestavelmente, a hipótese dos autos, é possível, assim, a convivência entre o nome empresarial GANG COMÉRCIO DO VESTUÁRIO e a marca STREET CRIME GANG.

Ademais, no presente feito, foram exaradas as seguintes conclusões na perícia técnica realizada (evento 3, PROCJUDIC17, Página 4):

4. CONCLUSÕES

Diante de todo exposto, são as conclusões do presente laudo pericial que:

- a) Não há violação da marca através da utilização da marca GANGSTER comercializada pela Ré, tendo em vista que esta é marca registrada perante o INPI e a própria Autora não se insurge contra esta na presente ação;
- b) Há violação da marca da Autora na peça de fl. 04 comercializada pela Ré, tendo em vista utilizar imitação do elemento nominativo da marca GANG de titularidade da Autora, sem autorização desta, causando confusão entre as marcas e permitindo a associação indevida entre as empresas;
- c) Não há violação da marca da Autora nas peças de fls. 191-196 comercializadas pela Ré, tendo em vista que a marca utilizada em tais peças é a marca GANGSTER de titularidade da empresa Mar Quente Confecções Ltda. Sem destaque para GANG ou letra G isolada, tendo a Ré adquirido as peças legalmente desta; e
- d) Não há nos autos indicação de discriminação dos produtos apreendidos, o que prejudica que a presente perícia possa aferir a quantidade total de produtos apreendidos com a marca GANG que caracterizem violação dos direitos marcários da Autora, conforme conclusão do item "b" supra.

Dessa forma, muito embora tenha se evidenciado a violação da marca da autora na comercialização da peça de fl. 04, tenho que tal circunstância, de maneira isolada, não é suficiente para acolhimento da pretensão autoral, já que, tal como indicado pela conclusão da alínea "d" acima colacionada, não foi possível aferir a quantidade de produtos que poderiam caracterizar a violação pretendida pela demandante, ônus que, a teor do art. 373, I, do CPC, era seu.

Aliás, da vasta documentação e fotografias acostadas, inúmeras foram as demonstrações no sentido de que as peças comercializadas pela ré possuem indicação quanto à marca GANGSTER, conforme se vê abaixo (Evento 3, PROCJUDIC4, p. 45/48), e não a referência à marca GANG, circunstância que, diante do contexto probatório, acaba por rechaçar as pretensões autorais:







O entendimento acima traçado, ademais, vem respaldado em precedente do STJ relativo a caso semelhante:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E DE ABSTENÇÃO DE USO. ELLE / ELLE ELLA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TEORIA DA DISTÂNCIA.

- 1. Ação ajuizada em 18/12/2015. Recurso especial interposto em 4/7/2018. Autos conclusos à Relatora em 20/5/2019.*
- 2. O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu a marca ELLE ELLA à recorrida.*
- 3. Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que o uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da(s) marca(s) supostamente infringida(s).*

Precedentes.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes.

5. O fato de existirem diversas marcas em vigor também formadas pela expressão ELLE atrai a aplicação da teoria da distância, fenômeno segundo a qual não se exige de uma nova marca que guarde distância desproporcional em relação ao grupo de marcas semelhantes já difundidas na sociedade.

6. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. Súmula 7/STJ.

7. Diante do contexto dos autos, portanto, e a partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência consolidada nesta Corte, impõe-se concluir que as circunstâncias fáticas subjacentes à hipótese - grau de distintividade/semelhança, ausência de confusão ou associação errônea pelos consumidores, tempo de coexistência, proximidade entre marcas do mesmo segmento - impedem que se reconheça que a marca registrada pela recorrida deva ser anulada.

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(REsp n. 1.819.060/RJ, relatora Ministra Nancy Andrigli, Terceira Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 26/2/2020.)

Com efeito, não se desconhece que há fatores de semelhança entre as marcas utilizadas pelas partes, o que se evidencia pela utilização de palavras de mesmo radical. Entretanto, não vislumbro a alegação de cópia não autorizada de marca – contrafação - especialmente porque, conforme já destacado, as empresas detentoras das marcas possuem registros junto ao INPI.

Necessário destacar, outrossim, trecho do voto proferido quando do julgamento do agravo de instrumento nº 70049619018, que, por maioria, deu provimento ao recurso interposto pela parte ré. No mencionado recurso, constou de trecho do voto vencedor proferido pelo Desembargador Ney Wiedemann Neto:

A marca GANGSTER está registrada no INPI. É de titularidade da empresa MAR QUENTE. A ré, ora agravante, é cessionária do direito de uso dessa marca. Pode exercer o direito de uso exclusivo, na forma da Lei n. 9.279/96, art. 129. Se não for desconstituído o registro da marca no INPI, não pode ser vedado o seu uso pelo titular.

Além disso, entendo que são sinais que não se confundem. A marca GANGSTER e a marca GANG são visivelmente diferenciadas e distintas, à luz dos registros de fls. 152-153. E não se admite a cisão intencional de uma marca para aferir a semelhança de um radical isolado. A marca GANGSTER é uma sintagma, um conjunto visual único e indivisível.

Há que se apreciar a composição marcaria como um todo. As partes ou afixos de dado signo podem ser destacados e combinados com outros sinais, resultando em outro conjunto simbólico distinto. Como disse o Min. Vasco Della Giustina, no julgamento do REsp. n. 862067-RJ, é o fenômeno da justaposição ou

aglutinação de afixos em nomes, que podem constituir outras marcas válidas, no mesmo ramo de atividade econômica.

Como se vê, são duas marcas registradas no INPI no ramo de vestuário que podem coexistir. Inclusive, ambas derivam do vocabulário inglês e têm significados próprios, específicos e independentes, GANG e GANGSTER, na forma do art. 123, I, da Lei n. 9.279/96.

Diante desse contexto, tenho que a pretensão autoral trilhou o inevitável caminho da improcedência, porquanto não há demonstração inequívoca de que a ré esteja fazendo uso indevido da marca GANG.

Por via de consequência, deve ser acolhido o pedido estampado pela reconvenção para determinar que a reconvinde se abstenha de praticar atos que tentem impedir a livre exploração e venda, pela reconvinde, de produtos assinalados com a marca GANGSTER, já que, nos termos da fundamentação supra, referida marca é de titularidade da empresa MAR QUENTE, está registrada junto ao INPI e tem a reconvinde como cessionária do direito de uso.

No entanto, não há falar em condenação da reconvinde ao pagamento de "*danos materiais e morais a que deu causa*", já que cabia à reconvinde a prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu. Veja-se que, embora tenha mencionado a ocorrência de danos materiais e morais, nada acostou aos autos que pudesse respaldar sua alegação, não se podendo interpretar que o ajuizamento da ação principal, pela parte contrária, seja considerado como ato ilícito capaz de respaldar a pretensão indenizatória.

Ademais, especificamente quanto aos danos morais, relativamente à pessoa jurídica, a tutela aos direitos da personalidade estará restrita à honra objetiva, cabendo à vítima comprovar o abalo à sua imagem, bom nome, reputação e credibilidade.

A corroborar esse entendimento, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. APELAÇÃO. DENOMINAÇÃO. EQUÍVOCO. ERRO MATERIAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INCIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. HONRA OBJETIVA. LESÃO A VALORAÇÃO SOCIAL, BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação de danos morais, devido à transferência, por portabilidade, das linhas telefônicas móveis da recorrente, pessoa jurídica, independentemente de seu prévio pedido ou autorização.

2. Recurso especial interposto em: 04/04/2019; conclusos ao gabinete em: 02/07/2019; aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) em processo que não tramita nos juizados especiais cíveis, o recurso inominado pode ser recebido como apelação; e b) configurada falha na prestação de serviço de telefonia, o dano moral da pessoa jurídica depende de prova do abalo extrapatrimonial. (...)

9. Os danos morais dizem respeito à atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva).

10. Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação.

11. É impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedentes.

12. Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou não ter havido prova de que o erro na prestação do serviço de telefonia afetou o funcionamento da atividade exercida pela recorrente ou sua credibilidade no meio em que atua, não tendo ficado, assim, configurada a ofensa à honra objetiva da recorrente.

13. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

14. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.822.640/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/11/2019.)

No caso dos autos, repiso, os elementos de convicção que aportaram aos autos demonstram que a reconvinte não fez prova de abalo a sua imagem, bom nome, reputação e credibilidade.

A pretensão indenizatória, assim, tanto quanto aos danos materiais como em relação aos danos morais, não merece acolhida.

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, **JULGO:**

a) **IMPROCEDENTE** a pretensão formulada por **GANG COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA** em desfavor de **ILHA BELA COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME**.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários devidos ao procurador da parte adversa, os

quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC;

b) **PROCEDENTE EM PARTE** a pretensão formulada na reconvenção ajuizada por **ILHA BELA COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME** em desfavor de **GANG COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA**, para condenar a reconvinde em obrigação de não fazer consistente em se abster de praticar atos que tentem impedir a livre exploração e venda, pela reconvinde, de produtos assinalados com a marca **GANGSTER**.

Em face da sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários ao patrono da parte adversa, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2º do CPC.

Publicação, registro e intimação eletrônicas.

Interposto recurso de apelação, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 dias, conforme dispõe o art. 1.010, §1º, do CPC. No caso de haver recurso adesivo, intime-se a parte apelada para contrarrazões no mesmo prazo. Após, subam os autos imediatamente ao E. TJ/RS.

Enfim, transitada em julgado, em nada mais sendo requerido e satisfeitas as diligências quanto às custas eventualmente pendentes, promova-se a devida baixa.

Documento assinado eletronicamente por **ALINE ZAMBENEDETTI BORGHETTI, Juíza de Direito**, em 17/7/2024, às 18:40:15, 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 **10063198966v114** e o código CRC **d748e39d**.

5000488-19.2012.8.21.0023