



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO CARLOS
FORO DE SÃO CARLOS
5ª VARA CÍVEL
RUA SOURBONE, 375, São Carlos - SP - CEP 13560-970
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Físico nº: **0002147-96.2013.8.26.0566**
 Classe - Assunto: **Procedimento Comum - Propriedade Intelectual / Industrial**
 Requerente: **Hidrolar Comercio de Utilidades Domésticas Ltda Epp**
 Requerido: **Latina Eletrodomésticos Sa**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Daniel Felipe Scherer Borborema**

HIDROLAR BAURU - COMÉRCIO DE UTILIDADES EIRELLI EPP (atual denominação de Hidrolar Comércio de Utilidades Domésticas Ltda EPP) move ação contra **LATINA ELETROMÉSTICOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**. Sustenta ser titular da marca de apresentação mista VITAPLUS, conforme certificados de registro nº 830.392.327 e nº 827.420.951, nas classes 11 e 35, respectivamente, ambos do INPI. Diz que, entretanto, a ré está violando o seu direito, porquando utiliza indevidamente a expressão VITAPLUS para o comércio de purificadores de água. Além da violação ao direito marcário, há ainda concorrência desleal, em prejuízo aos consumidores, que são levados a erro, dúvida e confusão ao supor serem empresas coligadas. Com base nesses fundamentos, postula (a) inclusive liminarmente, a condenação da ré na obrigação de abster-se de comercializar aparelhos de filtro/purificador de água utilizando a marca VITAPLUS, excluindo-a de site de internet, impressos, cartazes, propagandas em geral e de todo e qualquer meio através do qual a mesma se revele o público (b) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Tutela antecipada concedida (fls. 65).

Contestou a ré (fls. 96/116), sustentando, em preliminar, a impossibilidade



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO CARLOS
FORO DE SÃO CARLOS
5ª VARA CÍVEL
RUA SOURBONE, 375, São Carlos - SP - CEP 13560-970
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

jurídica do pedido, e, no mérito, que não está violando direito da autora porquanto o próprio INPI já decidiu que o termo VITAPLUS é comum e ausente de exclusividade, não sendo digno de tutela jurídica, nos termos do art. 124, VI, da Lei nº 9.279/96. Nega, ainda, a concorrência desleal porque a ré é empresa cuja notoriedade foi construída ao longo de mais de 20 anos de atividade. Pugna pela improcedência com a condenação da autora nas sanções da litigância de má-fé.

Negado provimento ao agravo interposto contra a liminar (fls. 144/150).

Saneado o processo (fls. 175) fixando-se como controvertido “o fato de estar ou não a marca “Vitaplus” incluída na ressalva de exclusividade” do registro.

Informações do INPI às fls. 179/180.

Instadas as partes a especificar provas, pediu a autora o julgamento antecipado (fls. 205/207), silenciando a ré (fls. 214).

Instrução encerrada, as partes apresentaram memoriais (fls. 219/220, 222/232) e, em seguida, a ré atravessou petição (fls. 252/256) sobre a qual silenciou a autora (fls. 263).

É o relatório. Decido.

Julgo o pedido na forma do art. 355, II do CPC, pois a prova documental é suficiente para a solução da controvérsia, e as demais formas de prova não seriam pertinentes ao caso.

Saliente-se que a instrução foi encerrada (fls. 216) sem que tenha havido qualquer sorte de irresignação, por qualquer das partes.

Não bastasse, instadas as partes a especificar provas, pediu a autora o julgamento antecipado (fls. 205/207), silenciando a ré (fls. 214).

Passo ao julgamento.

A preliminar de impossibilidade jurídica confunde-se com o mérito.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO CARLOS
FORO DE SÃO CARLOS
5ª VARA CÍVEL
RUA SOURBONE, 375, São Carlos - SP - CEP 13560-970
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A ação é parcialmente procedente.

A proteção à marca está garantida desde o vértice de nossa pirâmide jurídica, já no artigo 5º, inciso XXIV da Constituição Federal, segundo o qual "**a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, 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**" [grifos nossos]

Regulamentando os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, a Lei nº 9.379/96 instituiu diversos mecanismos de proteção, entre os quais, nos termos de seu artigo 2º, inciso III, encontra-se a "**concessão de registro de marca**".

As marcas estão disciplinadas no Título III do referido diploma, artigos 122 a 175, indicando, no que nos interessa para o presente feito, quais os **sinais distintivos que são registráveis e os que não são**, qual a **eficácia jurídica do registro** e, ainda, os **modos de desconstituição** deste.

Quanto ao caso em comento, incontroverso e comprovado (fls. 179/180) que **o registro da marca da autora inclui a expressão VITAPLUS**, pois somente a expressão "purificador" foi excluída.

Ora, nos termos do artigo 129 da lei de regência, o registro implica a aquisição da propriedade da marca, pelo seu titular, sendo a este "**assegurado ... seu uso exclusivo em todo o território nacional**". Sendo assim, é evidente a **violação, pela ré, ao direito da autora, nascido com o registro**.

Sustenta a ré que a expressão VITAPLUS deveria ter sido excluída da proteção jurídica, excluída do registro, porque corresponderia, nos termos do artigo 124, inciso VI da lei, um "**senal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo**".



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO CARLOS
FORO DE SÃO CARLOS
5ª VARA CÍVEL
RUA SOURBONE, 375, São Carlos - SP - CEP 13560-970
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Se a tese da ré for verdadeira, estaremos diante de um **registro nulo**, nos termos do art. 165 do diploma já mencionado.

Todavia, a nulidade alegada **não pode ser pronunciada no presente feito**, porquanto para tanto faz-se imprescindível a propositura de ação própria pelo interessado – no caso, a ré -, ação que, aliás, corre na Justiça Federal e na qual o INPI intervém obrigatoriamente, em conformidade com o disposto no artigo 175 do diploma em exame. **Há que se respeitar a eficácia própria do registro da marca, eficácia que não foi, ainda, desconstituída pelos meios legalmente previstos.**

A questão já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça:

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. NULIDADE DE REGISTRO. MATÉRIA DE DEFESA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA AÇÃO AUTÔNOMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E PARTICIPAÇÃO DO INPI. ARTIGOS ANALISADOS: ARTS. 56, §1º; 57; 175 E 205, da Lei 9.279/96.

1. Ação de reparação por danos materiais, compensação por danos morais e abstenção de uso de marca, ajuizada em 15.12.1999. Recurso especial concluso ao Gabinete em 11.10.2011.

2. Discussão relativa à possibilidade de reconhecimento incidental de nulidade ou ineficácia de registro de marca, alegada como matéria de defesa.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO CARLOS

FORO DE SÃO CARLOS

5ª VARA CÍVEL

RUA SOURBONE, 375, São Carlos - SP - CEP 13560-970

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

3. Não obstante exista a previsão legal expressa de que o ajuizamento da ação de nulidade de registro de marca se dará "no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito" (art. 175), não há qualquer disposição acerca da possibilidade de arguição da nulidade como matéria de defesa, como se dá na hipótese de ação cujo objeto seja a nulidade de patente.

4. Ainda que a lei preveja, em seu art. 56, §1º, a possibilidade de alegação de nulidade da patente como matéria de defesa, a melhor interpretação de tal dispositivo aponta no sentido de que ele deve estar inserido no contexto de uma ação autônoma, em que se discuta, na Justiça Federal, o próprio registro.

5. Não faria sentido exigir que, para o reconhecimento da nulidade pela via principal, seja prevista uma regra especial de competência e a indispensável participação do INPI, mas para o mero reconhecimento incidental da invalidade do registro não se exija cautela alguma. Interpretar a lei deste modo equivaleria a conferir ao registro perante o INPI uma eficácia meramente formal e administrativa.

6. A discussão sobre a validade de um registro de marca, patente ou desenho industrial, nos termos da LPI, tem de ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao judiciário, deve ser empreendida em ação proposta perante a Justiça



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO CARLOS
FORO DE SÃO CARLOS
5ª VARA CÍVEL
RUA SOURBONE, 375, São Carlos - SP - CEP 13560-970
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Federal, com a participação do INPI na causa. Sem essa discussão, os registros emitidos por esse órgão devem ser reputados válidos e produtores de todos os efeitos de direito.

7. Recurso especial provido."

(REsp 1281448/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 08/09/2014)

Sobre esse ponto, a ré, em sua manifestação de fls. 252/256, após reconhecer que o registro do INPI não excluiu o vocábulo VITAPLUS da proteção jurídica, diz que "o INPI é autarquia federal que comete inúmeros equívocos no exercício de seu mister" e que somente não moveu a ação de nulidade porque sua prioridade é outra neste momento de recuperação judicial. **Tal justificativa, porém, não constitui respaldo para que a nulidade seja pronunciada incidental e ilegalmente neste feito, e a proteção jurídica conferida pelo registro, simplesmente desconsiderada.**

Como exposto pelo Eminentíssimo Desembargador Ricardo Negrão, no voto que proferiu no agravo de instrumento tirado contra a decisão que antecipou a tutela: **"Os apontamentos trazidos na minuta recursal acerca do generalismo ou impossibilidade de registro não traduzem a melhor técnica. Ao contrário do alegado, a agravada trouxe aos autos a prova do registro, cuja ressalva apontada pelo INPI diz respeito apenas à "restrição quanto ao uso exclusivo da expressão "purificador", ou seja, o elemento nominativo Vitaplus recebeu proteção marcária". Destarte, desde a concessão em 17 de julho de 2012, o registro existe e é válido** (fls. 149).

Impõe-se, portanto, o acolhimento do pedido de condenação da ré em



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO CARLOS
FORO DE SÃO CARLOS
5ª VARA CÍVEL
RUA SOURBONE, 375, São Carlos - SP - CEP 13560-970
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

obrigação de não fazer.

Quanto ao pedido indenizatório por danos morais, deve ser rejeitado.

O simples fato de ter havido a violação ao direito de marca, da autora, não é suficiente para se afirmar a efetiva ocorrência do abalo à sua imagem, o que seria imprescindível para que se concluísse pela existência de dano moral indenizável.

Com efeito, não se indeniza dano hipotético em nosso Direito.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

(...) **RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Marca – Direito de exclusividade violado pela ré – Simple fato da violação da propriedade industrial inapto para abalar a imagem e reputação da demandante – Desvalorização da marca não demonstrada pela autora – Pedido de indenização por dano moral improcedente – Apelação improvida nesse tocante.** (...)

(Ap. 1001253-75.2014.8.26.0564, Rel. Ricardo Negrão, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 27/06/2016, r. 02/08/2016)

Cumpra notar que as reclamações feitas por consumidores ao produto comercializado pela ré, fls. 47/61, não parecem afetar a imagem da autora, que não é associado ou ligada à empresa ré, naqueles comentários negativos.

Julgo parcialmente procedente a ação para, confirmada a tutela antecipatória de urgência de fls. 65, CONDENAR a ré na obrigação de abster-se de comercializar aparelhos de filtro / purificador de água utilizando a marca VITAPLUS, excluindo-a de sites de internet, impressos, cartazes, propagandas em geral e de todo e qualquer meio através do qual a mesma se revele ao público, sob pena de multa diária



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO CARLOS
FORO DE SÃO CARLOS
5ª VARA CÍVEL
RUA SOURBONE, 375, São Carlos - SP - CEP 13560-970
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

de R\$ 500,00.

Cada parte arcará com 50% das custas e despesas.

Condeno cada parte a pagar ao advogado ou sociedade de advogados da parte contrária honorários arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

P.I.

São Carlos, 06 de outubro de 2016.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**