



Concorrente deve indenizar empresa por uso indevido de marca

03/12/2012

O uso não autorizado de marca registrada por concorrente gera prejuízos de ordem material e moral, na medida em que afeta a imagem e o nome comercial da empresa que detém os direitos perante os clientes. Com este fundamento, a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul **condenou** a Bigfer Indústria e Comércio de Ferragens Ltda a pagar R\$ 30 mil, por danos morais, à BMZAK Beneficiamento Metal Mecânico Ltda, sediada em Caxias do Sul.

O relator das Apelações, desembargador Ney Wiedemann Neto, disse que nesta espécie o dano moral é presumível; ou seja, não é necessária a comprovação dos danos. Ele citou precedente do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da ministra Nancy Andrighi, na REsp 466.761-RJ: “a prática de falsificação, em razão dos efeitos que irradia, fere o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em consequência, a reparação em danos morais”.

A Bigfer, com sede em Farroupilha, já havia sido condenada em primeiro grau a pagar dano material por ter utilizado indevidamente a marca “Minifix” — palavra criada a partir das palavras “mini” (pequeno) e “fix” (fixadores) —, registrada pela segunda desde setembro de 2005 no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). A contrafação — reprodução e uso não autorizados de marca registrada — ocorria desde 1996.

Além de reconhecer o dano moral, negado na **sentença**, o relator ampliou o termo inicial da apuração do dano material. Pela decisão de primeiro grau, este prazo passaria a vigor a partir do momento em que não mais restassem dúvidas sobre a propriedade da marca discutida no âmbito do INPI. Wiedemann Neto entendeu, no entanto, que este lapso deve se dar a partir dos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação e enquanto não cessar a infração, na forma da Súmula 143 do STJ e do artigo 225 da Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial). O acórdão é do dia 22 de novembro. Ainda cabe recurso.

O caso

Em 13 de março de 2006, por meio de material publicitário e documentos, a BMZAK Beneficiamento Metal Mecânico Ltda tomou conhecimento que a Bigfer Indústria e Comércio de Ferragens Ltda vinha contrafazendo sua tradicional marca. Resolveu, então, notificá-la de que era a criadora da marca, conforme registro no INPI sob o nº 821.041.290, na classe NCL (8) 06, concedido para distinguir parafusos de metal para uso na indústria moveleira.

No final de março daquele ano, a BMZAK disse que recebeu correspondência da concorrente, em que esta informava que era a criadora da marca “Mini-fix”, acusando-a de usurpadora. Em complemento, anunciou que tomaria todas as medidas cabíveis. Ou seja, requereu pedido de marca idêntica, depositado em 24 de março de 2006. O INPI, no entanto, negou-lhe o registro.

Apesar da negativa de reconhecimento marcário, a Bigfer continuou produzindo e comercializando parafusos, tambores e hastes de metal sob a marca “Mini-Fix”. Esta

constatação fez a BMZAK ingressar em juízo com ação de reparação moral e material e pedir a abstenção do uso da marca ou semelhante — ou seja, “Minifix” ou “Mini-Fix”.

A sentença

A juíza Claudia Bampi, titular da 3ª Vara da Comarca de Farroupilha, se convenceu de que a empresa ré utiliza indevidamente a marca “Minifix”. Ela deu parcial provimento à ação. Determinou que a ré se abstenha do uso da marca — sob pena de multa de R\$ 50 mil por infração — e indenize a autora pelos danos materiais. O valor será apurado em liquidação de sentença, tendo como marco inicial o dia 16 de junho de 2009, data em que, segundo a juíza, “não restavam mais dúvidas” sobre a propriedade da marca “Minifix”.

“Em relação ao dano moral, tenho que o mesmo não é devido. Isso porque, embora a ré tenha agido em contrariedade à lei, prejudicando a autora (o que poderá ser compensado nos danos materiais), em casos como o presente, cabe à autora fazer prova cabal de que a utilização indevida de sua marca causou prejuízos a sua imagem, como por exemplo, por as peças terem qualidade inferior ou preço muito abaixo do mercado”, encerrou. O TJ gaúcho modificou este entendimento e fixou a indenização também por dano moral.

Clique [aqui](#) para ler a sentença e [aqui](#) para ler o acórdão.

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2012-dez-03/concorrente-indenizar-empresa-uso-indevido-marca/>