

Puma será indenizada por concorrência desleal e uso indevido de marca

A concorrência desleal é caracterizada pelo risco de confusão ou associação indevida entre uma marca desconhecida e outra de renome. Com esse entendimento, a 2ª Câmara Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento, por maioria, à apelação da Puma contra uma empresa de confecção.

Conforme os autos, a marca alemã ajuizou uma ação contra a fabricante da marca de roupas Kezo, que também usava a figura de um felino como logo.

A Puma pediu a abstenção do uso da marca, além de indenização por danos morais e materiais. Em primeiro grau, a Kezo foi obrigada a não fabricar, expor ou manter em estoque produtos que ostentem reprodução ou imitação das marcas de titularidade da Puma (no caso, o felino similar ao famoso logo). O magistrado também condenou a Kezo ao pagamento de R\$ 5 mil por danos morais.

O juízo de primeiro grau permitiu, todavia, que a confecção usasse sua marca mista (composta pelo felino e a palavra “Kezo”), já registrada no INPI. Ou seja, a confecção só não poderia usar a figura do animal de forma isolada. Tanto a Puma quanto a Kezo recorreram da decisão.

A Kezo disse que não houve concorrência desleal, já que não atua isolando o emblema figurativo de sua marca e nem suprime a palavra “Kezo”. Disse, ainda, que foneticamente as marcas não se confundem e que os animais que as estampam estão em posições diferentes. Já a Puma pediu o aumento da indenização.

Alto renome

Para o desembargador Sérgio Seiji Shimura, relator do caso, há confusão entre as marcas e, portanto, houve concorrência desleal.

“Aqui importa destacar que a proteção da marca mista deve ser interpretada em conjunto, à luz de todos os seus elementos constitutivos (visuais, fonéticos, cores, dentre outros). E restou comprovado nos autos que a ré emprega isoladamente a porção figurativa da marca, suprimindo o elemento nominativo”, escreveu o magistrado.

“A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que a utilização isolada de elementos distintivos de marcas mistas, especialmente quando tais elementos guardam similitude com marcas de alto renome, como a da autora, caracteriza concorrência desleal, sendo presumidos os danos morais e materiais decorrentes.”

Shimura também avaliou que os autores (Puma) comprovaram que são titulares de diversos registros da marca, tanto na forma mista (com letras e a palavra Puma) quanto figurativa (só o felino).

Além disso, a marca é considerada nas duas modalidades como de alto renome pelo INPI, o que por si só impede sua utilização por terceiros, nos termos do artigo 125 da [Lei de Propriedade Industrial](#).

Para o colegiado, portanto, houve violação ao direito marcário. Os magistrados deram provimento ao recurso da Puma, mantendo a obrigação de não fazer da Kezo e aumentando a indenização para R\$ 20 mil.

Os desembargadores Jorge Tosta e Grava Brazil ficaram vencidos. Maurício Pessoa e Ricardo Negrão acompanharam o relator.

Clique [aqui](#) para ler o acórdão
Processo 1123324-98.2023.8.26.0100



Ganesh Mohan T/Wikimedia Commons

Marca que usa felino de forma isolada deve indenizar a Puma