**Comarca da Capital – 1ª Empresarial**

**Juiz:** Luiz Roberto Ayoub

**Processo nº:** [0234856-52.2010.8.19.0001](http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2010.001.212348-4)

Sentença

Trata-se de Ação de Conhecimento, pelo procedimento ordinário, proposta por JOÃO CANDIDO PORTINARI e PORTINARI LICENSING LTDA em face de MADEMARQUES MÓVEIS LTDA, FORNECEDORA CHATUBA DE NILÓPOLIS LTDA, SUPERMATRIZ AÇOS LTDA, EMPRESA HAF & MAN MOVEIS LTDA - EPP (MOVEIS HAN), SKINÃO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME e LEONEL ELETRO, objetivando a condenação da parte ré em abster-se de todo e qualquer uso do patronímico/marca PORTINARI, inclusive em folhetos, materiais de propaganda, nota fiscais ou qualquer outro impresso, bem como na internet ou qualquer outro meio de comunicação, sob pena de pagamento de multa diária; a destruição, no prazo de 15 dias, de todo material e/ou produto contendo o patronímico/marca PORTINARI, na presença de representantes dos autores e/ou seus procuradores; a condenação das rés ao pagamento de perdas e danos patrimoniais pelo uso indevido do patronímico, nome comercial e marca dos autores, a serem apurados em liquidação de sentença pelo critério mais favorável, nos termos do art. 210, II da Lei 9.279/96, ao pagamento de lucros cessantes pelo critério do art. 210, III da Lei 9.279/96, bem como pagamento de indenização por danos morais. Aduz, para tanto, em síntese, que sofreu danos de ordem moral e material, em decorrência do uso indevido e não autorizado do patronímico PORTINARI, nome de família do primeiro autor, sinal distintivo adotado pela segunda autora em sua denominação social e marca devidamente registrada no INPI. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 45/135. A ré SUPERMATRIZ AÇOS LTDA ofereceu contestação às fls. 225/231. Afirma que desde o final de outubro do ano de 2010 não divulga nem comercializa móveis com a denominação PORTINARI, negando a existência de dano e o dever de indenizar. A ré FORNECEDORA CHATUBA DE NILÓPOLIS LTDA ofereceu contestação às fls. 312/322. Alega jamais ter fabricado ou comercializado produtos com a marca/nome PORTINARI, negando o dever de indenizar e a existência de dano moral. Requer, além da improcedência total dos pedidos, a condenação da parte autora nas penas da litigância de má fé. A ré MADEMARQUES MÓVEIS LTDA transacionou com os autores, conforme sentença homologatória de fl. 412. À fl. 622, reconhecida a quitação das parcelas do acordo, determinou-se a anotação da baixa e a exclusão desta personagem do feito. A ré EMPRESA HAF & MAN MOVEIS LTDA - EPP (MOVEIS HAN) apresentou contestação às fls. 490/498. Afirma que a utilização do nome PORTINARI se deu como forma de homenagem ao famoso artista, sem acarretar qualquer aproveitamento econômico. Nega a prática de qualquer ato ilícito e o dever de indenizar. As rés SKINÃO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME e LEONEL ELETRO não apresentaram contestação, decretando-se a revelia à fl. 511. O autor apresentou réplica às fls. 344/354 e 517/520. Decisão saneadora às fls. 584/585, na qual foi deferida a produção de prova documental suplementar, no prazo de 10 dias. Indeferido o pedido de expedição de ofícios requerido pela ré FORNECEDORA CHATUBA DE NILÓPOLIS LTDA. Contra a decisão de fls. 584/585, a ré FORNECEDORA CHATUBA DE NILÓPOLIS LTDA interpôs o agravo retido de fls. 590/592. É o relatório. Decido. A matéria comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que, apesar da questão versar sobre matéria de direito e de fato, prescinde da produção de prova oral. Inicialmente, cabe assinalar desde já a improcedência do pedido em relação à ré FORNECEDORA CHATUBA DE NILÓPOLIS LTDA. Com efeito, conforme se infere das microfilmagens de fls. 596/603, bem como da declaração de fl. 605, restou demonstrado que o anúncio de fl. 120 não foi veiculado pela ré, e sim por sociedade distinta (´Viggore´). Destarte, considerando inexistirem outras provas que não o aludido anúncio a fundamentarem o pedido de condenação da ré FORNECEDORA CHATUBA DE NILÓPOLIS LTDA, impõe-se, quanto a esta ré, a rejeição do pedido autoral, com a consequente extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inciso I do CPC, respeitando a teoria da asserção. Descabe, entretanto, qualquer condenação da parte autora à título de litigância de má fé. Afinal, os autores limitaram-se a exercer regularmente seu direito de ação, não havendo prova nos autos de que tenham atuado dolosamente. Em relação às demais rés, tem-se suficientemente comprovado nos autos o uso, com fins comerciais, do patronímico PORTINARI, conforme documentos de fls. 116/123, não impugnados. Não socorre às rés o argumento de que a utilização do patronímico PORTINARI na designação dos bens por elas comercializados se dá como forma de homenagear o famoso artista brasileiro. Não se ignora a prática costumeira de uso de nome de pessoas públicas e figuras consagradas na nominação de ruas, cidades e mesmo edifícios, fatos que, a princípio, não constituem qualquer infração a direito de outrem. Este juízo inclusive já julgou outro caso, ajuizada por determinada construtora de imóveis, requerendo a declaração de desoneração de sanções pela nomeação de determinado empreendimento imobiliário com mesmo patronímico ora também utilizado, considerando que não há violação de direitos, pois o nome dado a um edifício não é suficiente para induzir os consumidores a consumir aquela determinada unidade residencial, onde se concluiu que da sua utilização não gerou lucros a construtora, capaz de gerar indenização. Entretanto, no presente caso, em se tratando de mobília doméstica, não se mostra usual a utilização de patronímicos como forma de ´homenagem´, tal qual pretende fazer crer a parte ré. De fato, a utilização de nome de consagrado artista plástico na designação de mobiliário doméstico é passível de causar confusão ao consumidor, atrelando ao objeto o renome e prestígio da figura pública em questão, do qual decorre inegável aproveitamento econômico em favor das rés. Isso porque, quando se trata de móveis, a tônica é que deles se espera um certo designer, atributo que perpassa pelo uso de bom gosto e busca de uma estética, revestindo-se de um verdadeiro trabalho artístico, e, por tal, vinculado ao nome de ´Portinari´, uma figura reconhecida pela excelência no ramo das artes, o que justifica, inclusive, preços diferenciados. Impende ressaltar que o direito à proteção do nome civil é absoluto enquanto atuar como direito da personalidade, conforme se extrai dos arts. 11, 12, 17 e 18 do Código Civil. Por outro lado, inexiste vedação na utilização do patronímico como marca em havendo consentimento do titular, herdeiro ou sucessor, nos termos do art. 124, inciso XV da Lei de Propriedade Industrial. Sobre o tema, confira-se a doutrina do francês Jacques Azéma in ´Droit de la Propriété Industrielle´, Paris: Dalloz, 2006: ´O nome patronímico é um dos signos mais frequentemente adotados como marca. Ele é indispensável para poder resolver os problemas complexos colocados por esse emprego de bem distinguir o nome patronímico atribuído da pessoa que obedece às regras do direito civil e é imprescritível, não passível de cessão, impenhorável como o nome patronímico depositado como marca e que, por este fato, tornou-se um elemento incorpóreo do fundo de comércio. Ele perde assim quase totalmente seu aspecto pessoal para estar submetido a todas as regras do direito marcário (passível de cessão, de penhora etc.).´ Ora, o inciso XXIX do artigo 5.º da Constituição da República, ao dispor sobre os direitos e garantias fundamentais, consagra a marca como bem jurídico a ser protegido pelo Estado. Art. 5º (...) XXIX - 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; (...) Não bastassem essas disposições constitucionais, a Lei n.° 9.279/1996, que dispõe sobre a propriedade industrial, consagra como uma de suas finalidades o combate a concorrência desleal: Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: (...) V - repressão à concorrência desleal. A propriedade de uma marca é adquirida mediante registro no INPI, cabendo ao proprietário atuar para proteger o seu uso, conforme artigos 129 e 130 da Lei da Propriedade Industrial. No caso dos autos, a parte autora demonstrou a titularidade da marca PORTINARI, conforme documentos de fls. 111/115. Destaque-se que dentre os produtos e serviços a serem distinguidos pela marca em questão encontram-se, nos termos do registro, ´móveis e artigos de mobiliário em geral´. Assim, inegável que o uso da marca/patronímico PORTINARI pelas rés, na designação de móveis e mobília (racks e painéis) por elas comercializados mostra-se capaz de gerar desvio de clientela, caracterizando a prática de concorrência desleal na forma do art. 195, incisos III, V e IV da Lei 9.270/1996: Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: (...) III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; 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; IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos; (...) Neste sentido tem se posicionado este Egrégio Tribunal: 0023698-50.2011.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DES. MARIA AUGUSTA VAZ - Julgamento: 26/07/2011 - PRIMEIRA CAMARA CIVEL - UTILIZAÇÃO DESLEAL DE MARCA. SEMELHANÇA DE SIGNOS VISUAIS NO MESMO RAMO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. POSSIBILIDADE DE DESVIO DE CLIENTELA E GERAÇÃO DE ERRO NO CONSUMIDOR DO SERVIÇO. A finalidade da proteção ao uso das marcas garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo artigo 129 da LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto - artigo 4º, VI, do CDC. A comparação entre os signos gráficos do carrinho de supermercado, do layout e da fonte aplicados pela agravada e pela agravante leva à conclusão de se tratar de concorrência desleal, especialmente se considerarmos o mesmo campo de atuação de ambas as partes, o setor de supermercados. A similitude de símbolos e forma de apresentação é realmente capaz de causar confusão desnecessária. Quanto ao depósito e registro da marca ANGRA MARKET, legislação já garante ao depositante a prerrogativa de proteção da marca depositada, em seu artigo 130, III, ainda que o registro não tenha sido efetivamente deferido. Para o direito de precedência, este se limita a quem utilizava a marca há pelo menos seis meses da data do depósito - artigo 129, §1º da Lei de Propriedade Intelectual, não sendo esta a hipótese concreta. Demasiadamente exíguo o prazo de 24 horas para o cumprimento eficaz do comando judicial exarado, que impôs à agravante parar de utilizar a marca, logomarca, adornos ou imitações da autora. Nesse particular, afigura-se adequada a concessão de prazo maior, de 15 dias. Decisão que se reforma parcialmente. E ainda: 0210582-24.2010.8.19.0001 - APELACAO - DES. EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA - Julgamento: 30/10/2012 - DECIMA NONA CAMARA CIVEL - APELAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. MARCA. USO INDEVIDO. CBF. Comercialização indevida de produtos com utilização de marca semelhante à da Confederação Brasileira de Futebol. Rejeição das preliminares de falta de interesse de agir e de nulidade da sentença. Inocorrência de cerceamento de defesa. Desnecessidade de realização de prova pericial. A violação da marca, de modo a provocar confusão na clientela constitui ato de concorrência desleal, a reclamar a proteção do lesado. Danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença. Inteligência dos artigos 122 e seguintes, 210, III, da Lei 9.279/96, artigo 87, da Lei nº 9.615/1998, art. 87 e artigos 5º, XXVII e XXVIII). Apelo desprovido. Sendo assim, evidente a ilicitude da conduta das rés, que não só fere o direito de propriedade industrial da parte autora e se configura verdadeira prática de concorrência desleal, como atinge interesses reflexos do público consumidor. Isto posto resta evidente a necessidade de impedir as rés de utilizar marca ou produtos que remetam às marcas e aos produtos das autoras. Com relação ao pedido indenizatório esse encontra fundamento no artigo 209 da Lei n.° 9.279/1996 que assim dispõe: Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. Não há dúvidas de que, ao praticar a concorrência parasitária e com o aparente propósito de ludibriar consumidores, as rés ferem a imagem da parte autora no mercado, pois clientes acabam por adquirir seus produtos acreditando serem de fabricação da autora. Da mesma forma não há como se negar a ocorrência de danos materiais, uma vez que com tal prática a ré acabou por desviar consumidores da autora de maneira a reduzir as suas vendas, gerando danos que devem ser reparados, conforme já assentado na jurisprudência, senão vejamos: RECURSO ESPECIAL Nº 978.200 - PR (2007?0200996-1) - RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI - RECORRENTE: SUPER CLEAN DO BRASIL LTDA - ADVOGADO: IVO DE JESUS DEMATEI GREGIO E OUTRO(S) - RECORRIDO: WATER LINE INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA - ADVOGADO: DANIEL MACIEL RIBEIRO DE CAMPOS - EMENTA - Direito comercial e processual civil. Recurso especial. Concorrência desleal e desvio de clientela. Embargos declaratórios. Omissão. Ausência. Reexame de provas. Inadmissibilidade. Inépcia da inicial. Inocorrência. Danos materiais. Comprovação. Presunção. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. É inadmissível o reexame de fatos e provas em recurso especial. Verificada a existência de causa de pedir, não há reconhecer-se a inépcia da inicial na presente hipótese. O art. 209 da Lei 9.279?96 autoriza a reparação por danos materiais advindos de atos de concorrência desleal que importem desvio de clientela pela confusão causada aos consumidores. A reparação não está condicionada à prova efetiva do dano, pois os atos de concorrência desleal e o consequente desvio de clientela provocam, por si sós, perda patrimonial à vítima. Recurso especial não provido. E ainda: APELACAO - DES. FERNANDO FOCH LEMOS - Julgamento: 09/12/2009 - TERCEIRA CAMARA CIVEL - USO INDEVIDO DA MARCA - CONTRAFACAO - CONCORRENCIA DESLEAL - DANO MATERIAL - DANO MORAL - DIREITO EMPRESARIAL. MARCA. Ação de responsabilidade civil ajuizada por fabricante estrangeira de artigos esportivos e sua subsidiária no Brasil, cuja marca é conhecida mundialmente, em face de sociedade empresária que comercializava contrafações. Sentença de procedência. l. A marca tem como função precípua a distinção de determinado produto dos demais, levando o consumidor a identificá-lo pela mera visualização do símbolo representativo daquela. 2. Quando marca notória é reproduzida indevidamente, o consumidor acredita encontrar no produto similar as mesmas qualidades do verdadeiro, crendo ter ele a mesma procedência ou ser sua comercialização, ao menos, sob licença regular do titular. 3. Crime de concorrência desleal plenamente configurado, a teor do disposto no art. 195, III, IV e V, da Lei n.º 9.279/96, gera dever de indenizar danos materiais, face à clara possibilidade de captação indevida de consumidores. Danos morais igualmente devidos e cumuláveis, pois a utilização da marca em produtos contrafeitos debilita o conceito de seu fabricante, por serem colocados no mercado produtos com qualidade e características não aparentes diferentes daquelas esperadas pelo consumidor. 4. Não demonstrada a exasperação das indenizações arbitradas em primeiro grau de jurisdição e não sendo elas de manifesta absurdez (muito ao contrário, no caso) não há razão para desprestigiá-las. 5. Desprovimento do recurso. Unânime. Ante a presunção de danos causados pela concorrência desleal é indubitável a obrigação das rés de indenizar tais danos à 2ª autora, na qualidade de titular do registro da marca PORTINARI e, portanto, vítima da concorrência desleal. A indenização por danos morais, entretanto, é devida a ambos os autores, separadamente. Ao primeiro, pelo uso de seu patronímico pelas rés, com finalidade comercial, sem prévia autorização, o que ofende o art. 18 e 20 do Código Civil. Sendo o nome extensão do direito de imagem, e, portanto, direito da personalidade, inegável a ocorrência, no caso, de dano moral indenizável em relação ao primeiro autor, pessoa natural. A compensação moral é devida também à segunda autora, sociedade detentora do registro da marca PORTINARI, cujo uso indevido trouxe repercussões à sua honra objetiva. Assim, em conformidade com o enunciado sumular 227 do STJ, deverá igualmente ser indenizada pelo dano moral sofrido. No que tange ao pedido de destruição dos bens, por fim, cabe destacar que não se cuida, nos presentes autos, de produto contrafeito, e sim de uso de patronímico/marca registrada na designação de bens. Assim, a mera abstenção, pelas rés, do uso do patronímico PORTINARI na designação dos produtos comercializados é suficiente para fazer cessar o dano aos autores, sendo a destruição de mercadorias medida desproporcional. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO para: a) determinar que as rés SUPERMATRIZ AÇOS LTDA, EMPRESA HAF & MAN MOVEIS LTDA - EPP (MOVEIS HAN), SKINÃO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME e LEONEL ELETRO que se abstenham de todo e qualquer uso do patronímico/marca PORTINARI, inclusive em folhetos, materiais de propaganda, notas fiscais ou qualquer outro impresso, bem como na internet ou qualquer outro meio de comunicação, no prazo de sessenta dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; b) condenar as mesmas rés ao pagamento de indenização pelos de danos materiais em favor da 2ª autora, a serem apurados em liquidação de sentença por arbitramento, pelo critério do art. 210 inciso III, da lei 9279/96, eis que em se tratando de uso de nome de pessoa famosa, que não é vedado, e se aplica quando em discussão a comercialização de produtos em que a figura do nome do artista serve como um diferencial, porquanto o qi8e se pretende é o pagamento de royaltes para exploração do seu nome, será um critério mais condizente; c) condenar cada uma das rés, quais sejam, SUPERMATRIZ AÇOS LTDA, EMPRESA HAF & MAN MOVEIS LTDA - EPP (MOVEIS HAN), SKINÃO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME e LEONEL ELETRO, individualmente, ao pagamento de quantia referente aos danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, considerando a reprovabilidade das condutas perpetradas. Nomeio o Dr. Marcelo Mazzola, telefone 2237-8725 e 2237-8700 para, em liquidação de sentença, arbitrar os danos materiais sofridos pela parte autora. Faculto às partes a indicação de quesitos e assistentes técnicos no prazo legal. Encerrada a quesitação, intime-se o expert para dizer se aceita o encargo e apresente proposta de honorários, a ser suportado à luz do que dispõe o artigo 33 do Código de Processo Civil. Condeno as rés, solidariamente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação na forma do § 3.º do artigo 20 do Diploma Processual. Em relação à ré FORNECEDORA CHATUBA DE NILÓPOLIS LTDA, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC. Em relação a este último capítulo da improcedência, quanto à Chatuba de Nilópolis, condeno os autores, solidariamente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00, na forma do art. 20, §4º do CPC. P.R.I.

Obs: Sentença disponibilizada pelo Sistema DCP e captada da intranet pelo Serviço de Captação e Estruturação do Conhecimento (DGCOM-SEESC), em data de 20.05.5015, e divulgada pelo Banco do Conhecimento.