



4

ACÓRDÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO  
ACÓRDÃO/DECISÃO MONOCRÁTICA  
REGISTRADO(A) SOB Nº

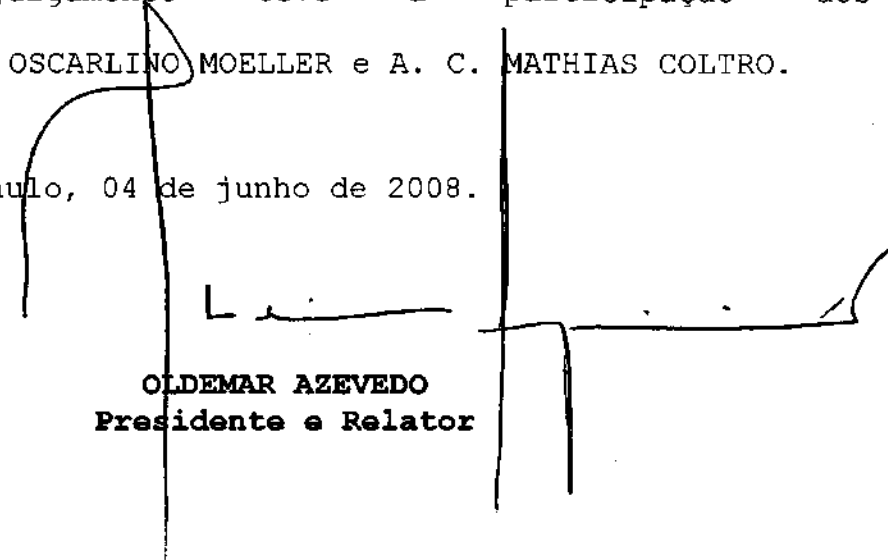


Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL COM REVISÃO nº 524.736-4/4-00, da Comarca de SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, em que é apelante VENEZA EXPRESS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. sendo apeladas NESTLÉ BRASIL LTDA. (E OUTRA):

**ACORDAM**, em Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, V.U. SUSTENTOU ORALMENTE O DR. MÁRIO AUGUSTO SOERENSEN GARCIA.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores OSCARLINO MOELLER e A. C. MATHIAS COLTRO.

São Paulo, 04 de junho de 2008.

  
**OLDEMAR AZEVEDO**  
Presidente e Relator



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO Nº 12639  
APELAÇÃO CÍVEL Nº 524.736.4/4-00  
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO  
APELANTE: VENEZA EXPRESS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE  
ALIMENTOS LTDA.  
APELADAS: NESTLÉ BRASIL LTDA. E OUTRA

**EMENTA:** Apelação cível – Ação ordinária com preceito cominatório – Sentença de procedência parcial – Alegação de ausência de fundamentação afastada – Sentença suficientemente fundamentada – Notória a confusão entre as marcas dos bombons produzidos pelas litigantes notória – Termo utilizado pela apelante já tem conotação de imitação tanto gráfica, quanto fonética da marca das apeladas – Emblema de forma genérica configura imitação sem nenhuma sutileza, pois detalhes periféricos e sectários não bastam para diferenciar uma marca da outra – Desaconselhável para o comércio, assim como não transmite segurança aos consumidores, deixar nas prateleiras produtos com embalagens praticamente idênticas – Evidente a prática do ato de concorrência desleal – Recurso improvido.

Adotado o relatório da r. sentença de fls. 309/316 acrescentamos a ação ordinária com preceito cominatório foi julgada parcialmente procedente, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

A requerida foi condenada a se abster de comercializar o produto e embalagem que imitam o conjunto marcário "alpino", inclusive recolhendo aquilo que se negociou em atacado e varejo.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Em garantia à eficácia do mandamento judicial foi fixada a multa de R\$100.000,00 (cem mil reais).

Diante da sucumbência recíproca cada parte foi condenada a arcar com suas custas e despesas processuais bem como os honorários de seus patronos.

A requerida apela e busca a modificação parcial da r. sentença no atinente à abstenção da comercialização do produto e embalagem que imitam o conjunto marcário "alpino", inclusive recolhendo aquilo que se negociou em atacado e varejo, sob pena de multa para poder livremente industrializar ou comercializar o produto em questão identificado pela marca "andino", bem como condenar as apeladas no pagamento da sucumbência e custas processuais.

Recurso tempestivo, preparado e respondido.

**É o relatório.**

Não há de se falar em ausência de motivação na r. sentença, pois, ao contrário, está suficientemente fundamentada.

A confusão entre as marcas dos bombons produzidos pelas litigantes é notória, pois o termo "andino" utilizado pela



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

apelante já tem conotação de imitação tanto gráfica, quanto fonética da marca das apeladas.

As peculiaridades coincidentes entre as marcas têm significativa visibilidade, tudo isto aliado à quase idêntica fonética.

O emblema de forma genérica configura imitação sem nenhuma sutileza, pois detalhes periféricos e sectários não bastam para diferenciar uma marca da outra.

Com efeito, é público e notório o grande consumo de chocolates no Brasil, o que também contribui para que o consumidor venha a ficar mais confuso quando procura na prateleira do supermercado, o que pode ocasionar a aquisição de um produto imaginando ser outro, situação fática que ocorre comumente.

Trata-se do caso em tela, de imitação e não de cópia integral.

A imitação é o mesmo que jogar com semelhanças e dessemelhanças, como que dando "aparência de reconhecer a propriedade alheia" (*Marcas da fábrica*, Gamier, Rio de Janeiro, 1887, p. 39). Os imitadores não cometem o erro da fiel reprodução porque reproduzem o aspecto geral da fisionomia da marca imitada e assim agem, segundo ALMEIDA NOGUEIRA e FISCHER JÚNIOR "para proporcionar defesa em caso de procedimento judicial por



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

parte do proprietário da marca legítima" (*Tratado de marcas industriais*, São Paulo, Typographia Hennies Irmãos, 1910, vol. P. 174, §§ 325 e 326).

"In casu", não é aconselhável para o comércio, assim como não transmite segurança aos consumidores, deixar nas prateleiras produtos com embalagens praticamente idênticas, já que contraria a essência do artigo 195, inciso III, da Lei nº 9279/96.

A comparação das fotografias que ilustram os autos (fs. 12) conclui pela existência de concorrência desleal, por desvio de clientela.

Saliente-se, neste diapasão o seguinte julgado desta C. Corte:

*"...Cominatória cumulada com perdas e danos. Rótulo do produto da ré é imitação grosseira do rótulo do produto da autora. Produtos idênticos, ou seja, pudim de chocolate. Abstenção do uso por parte do pólo passivo deve prevalecer. Perdas e danos não configurados. Apelos desprovidos..."* (apelação cível nº 281.383.4/2-00, São Paulo, v.u., j. 15.02.2007, Relator Desembargador Ênio Zuliani).

O bombom "alpino" da renomada e consagrada indústria Nestlé é comercializado com características específicas, as



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

quais estão monopolizadas pelas regras de proteção à marca do chocolate.

Não há que se falar em contradição do ofício enviado pelo INPI, pois evidente a prática de ato de concorrência desleal pelo conjunto probatório produzido nos autos.

Saliente-se que as apeladas ingressaram com petição nos autos (fls. 403/411) para que fosse expedido ofício urgente ao INPI para que este tomasse ciência do presente processo e, conseqüentemente, suspendesse a concessão do pedido de registro para a marca mista "Andino" em nome da microempresa do sócio representante da apelante Sr. Paulo Folharini Moreira ME.

A apelante intimada a se manifestar (fls. 416), em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, noticiou que a marca "Andino" teve a sua concessão proferida pelo INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, na data de 04.03.2008 (fls. 425).

O pleito da apelada, portanto restou prejudicado.

A interpretação dada pelo INPI não se discute aqui, entretanto, da análise dos autos permite concluir (fls. 289/292) que ciente da discussão em Juízo sobre a matéria em exame, cabia lhe



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

aguardar pela solução final, pois sempre deve prevalecer esta última (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal), independentemente de prévio esgotamento da via administrativa.

A r. sentença deve ser mantida e, por conseqüência a sucumbência.

Posto isto, nega-se provimento ao recurso.

Desembargador **OLDEMAR AZEVEDO**  
Relator