



# PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ

Comarca de Fortaleza

38ª Vara Cível (SEJUD VII)

Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, 220, Edson Queiroz - CEP 60811-690, Fone: (85)3492-8483, Fortaleza-CE - E-mail: focv38@tjce.jus.br

## DECISÃO

Processo nº: **0113497-20.2018.8.06.0001**  
 Apensos:  
 Classe: **Procedimento Comum**  
 Assunto: **Marca**  
 Requerente: **Petrolina Medicamentos Ltda. e outro**  
 Requerido: **Farmacia Casa do Remedio Ltda - Me**

*Vistos.*

Custas adequadamente recolhidas.

Cuida-se de ação judicial na qual a parte promovente aduz que a parte promovida usa indevidamente sinais públicos muito próximos daqueles registrados por si perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI.

Narra que é titular da marca associada ao nome “Farmácia do Trabalhador do Brasil – FTB”. Ocorre que a promovida, posteriormente e sem autorização, passou a exercer sua atividade empresarial sob o nome fantasia de “Farmácia do Trabalhador do Ceará”, utilizando-se de sinais públicos associados ao nome quase idênticos àqueles registrados na marca da promovente.

Requer, além dos pedidos finais, tutela provisória de urgência consistente na abstenção de uso do nome “Farmácia do Trabalhador do Ceará”, bem assim de qualquer sinal distintivo assemelhado aos constantes da marca registrada a ser protegida.

Compulsando os autos, vislumbro a coexistência dos requisitos ensejadores da tutela provisória antecipada requestada.

É sabido que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, a antiga tutela antecipada passou a ser denominada de tutela de urgência, uma das espécies de tutela provisória, cujos requisitos para concessão encontram-se encartados no artigo 300 do CPC/2015, *in verbis*:

*Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.*

Exige-se, por consequência, para admissibilidade do pleito de tutela



## PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ

Comarca de Fortaleza

38ª Vara Cível (SEJUD VII)

Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, 220, Edson Queiroz - CEP 60811-690, Fone: (85)3492-8483, Fortaleza-CE - E-mail: focv38@tjce.jus.br

antecipada provisória de urgência a cumulação de dois requisitos, nominadamente: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Probabilidade do direito é a assimilação estatístico-jurídica das chances de êxito do promovente ao fim da demanda, analisada com base nos argumentos expendidos e nas provas carreadas aos autos até então.

Leciona o processualista Fredie Didier Jr que a probabilidade do direito transmuda-se na verificação de duas circunstâncias: verossimilhança fática e plausibilidade jurídica. Veja-se a lição exposta em seu curso<sup>1</sup>:

*Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.*

*Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos.*

*Um dado não pode ser esquecido: a existência de prova não conduz necessariamente a juízo de verossimilhança e ao acolhimento do pedido; e o juízo de verossimilhança não decorre necessariamente de atos probatórios.*

*De um lado, nem sempre uma prova dos fatos implicará o acolhimento da pretensão - ainda que em caráter provisório. É o que se dá, por exemplo, quando os fatos, ainda que devidamente corroborados, não se subsomem ao enunciado normativo invocado, ou, ainda que juridicizados, não geram os efeitos jurídicos desejados. E mais, ainda que provados e verossímeis os fatos trazidos pelo requerente, pode o requerido trazer prova pré-constituída de fato novo, extintivo (ex.: pagamento), modificativo (ex.: renúncia parcial) ou impeditivo (ex.: prescrição) do direito deduzido, invertendo, pois, a verossimilhança.*

*De outro lado, nem sempre a verossimilhança advirá de prova. Na forma do art. 300 do CPC, basta que haja "elementos que evidenciem a probabilidade" do direito. Poderá assentar-se, por exemplo, em fatos incontroversos, notórios ou presumidos (a partir de máximas de experiência, por exemplo), ou decorrentes de uma coisa julgada anterior, que serve com fundamento da pretensão*

<sup>1</sup> Curso de Processo Civil. Vol. 2. 11ª Ed. Editora Juspodivm: Salvador, 2016. p. 596.



## PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ

Comarca de Fortaleza

38ª Vara Cível (SEJUD VII)

Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, 220, Edson Queiroz - CEP 60811-690, Fone: (85)3492-8483, Fortaleza-CE - E-mail: focv38@tjce.jus.br

*(efeito positivo da coisa julgada).*

Por sua vez, o perigo da demora na oferta da prestação jurisdicional revela-se pela probabilidade de dano imediato ou risco ao resultado útil do processo. Pontua que o perigo de dano deve mostrar-se certo, atual ou iminente, e grave, sob pena de banalização indesejável do instituto com a inversão do ônus processual tomada em decisões fundadas em cognição sumária.

Esclarece o retrocitado autor que<sup>2</sup>:

*A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito.*

*O perigo da demora é definido pelo legislador como o perigo que a demora processual representa e "dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC).*

*Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.*

Ademais, como pressuposto negativo de averiguação do magistrado, a teor do disposto no art. 300, § 3º, do CPC/15, a medida não poderá ser concedida quando houver risco de irreversibilidade de seus efeitos, o que, em certos casos, deve ser encarado com ponderação, haja vista que o perigo de dano extremo e irreversível na demora do cumprimento da pretensão, somada à probabilidade do direito reclamado, pode tornar razoável a necessidade de deferimento da tutela provisória, ainda que se revele irreversível.

Dispõe o art. 5º, XXIX, da CF/88, como direito fundamental, que “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”.

O direito marcário tem dupla função: de um lado, funda-se na proteção da propriedade industrial, em benefício da economia nacional, garantindo ao empresário a não captação indevida de clientela fruto de seu esforço no exercício da atividade, e,

<sup>2</sup> Idem. Ibidem. p. 597.



## PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ

Comarca de Fortaleza

38ª Vara Cível (SEJUD VII)

Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, 220, Edson Queiroz - CEP 60811-690, Fone: (85)3492-8483, Fortaleza-CE - E-mail: focv38@tjce.jus.br

doutro, é regra protetiva consumerista, que garantindo ao consumidor a segurança de que o produto adquirido ou serviço prestado fora cunhado pelo efetivo empresário titular da marca.

Nesse diapasão é que o art. 170 da CRFB estatui como princípios da ordem econômica a livre concorrência e a defesa do consumidor.

A marca é tratada legislativamente através da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), a definindo como “*sinais distintivos visualmente perceptíveis*”, destacando sua registrabilidade para fins de proteção (arts. 122). Marca de produto ou serviço, nos termos do art. 123, I, é “*aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa*”.

Estabelece, então, o art. 129 do diploma que a marca registrada é propriedade de uso exclusivo de seu titular.

*Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu **uso exclusivo** em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.*

O art. 131 esclarece o âmbito de proteção conferido pelo direito de marca, o qual abrange o uso em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.

O caso dos autos, contudo, não se amolda à proteção do direito marcário, haja vista que o promovido não se vale com exatidão da marca registrada pelo promovente.

De toda sorte, entretentes, a proteção é pertinente, fundada nos mesmos ideais econômicos e consumeristas protetivos elencados oportunamente, considerando-se que a indevida utilização do conjunto-imagem (*trade dress*) também deve ser objeto de controle de propriedade industrial, conquanto inexistam no direito nacional regramento específico.

É que a indevida utilização de aspectos acessórios da marca (“elementos para-marcários”) é conduta hábil a ensejar concorrência desleal, nos termos do art. 209 da LPI (*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*).



# PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ

Comarca de Fortaleza

38ª Vara Cível (SEJUD VII)

Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, 220, Edson Queiroz - CEP 60811-690, Fone: (85)3492-8483, Fortaleza-CE - E-mail: focv38@tjce.jus.br

O Prof. Márcio Cavalcante explicita a violação ao *trade dress*:

*O trade dress é violado quando uma empresa imita sutilmente diversas características da marca concorrente (normalmente a líder do mercado) com o objetivo de confundir o público e angariar vendas com base na fama da marca copiada.* (Disponível em: <https://www.dizerodireito.com.br/2017/12/em-que-consiste-o-trade-dress-para.html>. Acesso em: 07.08.2018)

Nesse sentido, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

*PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO AFIM. EMBALAGENS ASSEMELHADAS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. ART. 209 DA LEI N. 9.279/1996 (LPI). PERÍCIA TÉCNICA NÃO REQUERIDA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO PROVADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.*

**1. O conjunto-imagem (trade dress) é a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva de apresentação do bem no mercado consumidor.**

**2. Não se confunde com a patente, o desenho industrial ou a marca, apesar de poder ser constituído por elementos passíveis de registro, a exemplo da composição de embalagens por marca e desenho industrial.**

**3. Embora não disciplinado na Lei n. 9.279/1996, o conjunto-imagem de bens e produtos é passível de proteção judicial quando a utilização de conjunto similar resulte em ato de concorrência desleal, em razão de confusão ou associação com bens e produtos concorrentes (art. 209 da LPI).**

**4. A caracterização de concorrência desleal por confusão, apta a ensejar a proteção ao conjunto-imagem (trade dress) de bens e produtos, é questão fática a ser examinada por meio de perícia técnica.**

*5. No caso dos autos, a recorrida (autora da demanda originária) não promoveu a dilação probatória necessária à comprovação do fato constitutivo de seu direito - a existência de conduta competitiva desleal -, devendo, por isso, suportar o ônus estático da prova (art. 333, I, do*





# PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ

Comarca de Fortaleza

38ª Vara Cível (SEJUD VII)

Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, 220, Edson Queiroz - CEP 60811-690, Fone: (85)3492-8483, Fortaleza-CE - E-mail: focv38@tjce.jus.br

*CPC/1973).*

*6. Recurso especial conhecido e provido.*

*(REsp 1591294/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018)*

*RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL.*

*VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS. AÇÃO COMINATÓRIA E DE REPARAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PROTEÇÃO DO CONJUNTO-IMAGEM. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNCIONALIDADE, DISTINTIVIDADE E CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. PRESSUPOSTOS. PREMISSAS FÁTICAS ASSENTADAS PELOS JUÍZOS DE ORIGEM. VALORAÇÃO JURÍDICA DA PROVA.*

*NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL.*

*1 - Ação ajuizada em 10/5/2016. Recurso especial interposto em 16/6/2015 e encaminhado à Relatora em 25/8/2016.*

*2 - O propósito recursal é definir se a importação e a comercialização, pela recorrida, dos motores estacionários Motomil 168F configura prática de concorrência desleal, em razão de sua similaridade com aqueles fabricados pelas recorrentes sob a marca Honda GX.*

*3 - A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao trade dress, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal. Incidência de normas de direito de propriedade industrial, de direito do consumidor e do Código Civil.*

*4 - A aparência extrínseca identificadora de determinado bem ou serviço não confere direitos absolutos a seu titular sobre o respectivo conjunto-imagem, sendo necessária a definição de determinados requisitos a serem observados para garantia da proteção jurídica, como os que dizem respeito à funcionalidade, à distintividade e à possibilidade de confusão ou associação indevida.*

*5 - Valoração jurídica das premissas fáticas incontroversas assentadas pelos juízos de origem que não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.*



## PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ

Comarca de Fortaleza

38ª Vara Cível (SEJUD VII)

Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, 220, Edson Queiroz - CEP 60811-690, Fone: (85)3492-8483, Fortaleza-CE - E-mail: focv38@tjce.jus.br

*6 - Os danos suportados pelas recorrentes decorrem de violação cometida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva do conjunto-imagem por elas desenvolvido.*

*7 - O prejuízo causado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato, cuja ocorrência é premissa assentada, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença.*

*8 - Recurso especial provido.*

*(REsp 1677787/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)*

No caso em epígrafe, inegável que o nome fantasia “Farmácia do Trabalhador do Ceará” tem o condão de confundir o público externo, dada sua inegável similitude com o nome “Farmácia do Trabalhador do Brasil”, mormente porque é cediço que, pelas regras de experiência, publicamente, a empresa é famosa apenas pelo nome “Farmácia do Trabalhador”, não se distinguindo dentre uma e outra.

Ademais, procedendo a análise comparativa entre os elementos das marcas registradas de fls. 62/65, de titularidade da promovente, bem assim a marca utilizada pela promovida, consigne-se que é incontestado o desejo de reproduzir, valendo-se o promovido do mesmo quadro retangular, com a mesma cor de fundo (vermelha) e reproduzindo o mesmo nome em fonte senão idêntica, assemelhada, com acréscimo tão somente de “do ceará”, com três sombras de pessoas representativas de profissões em cor azul no meio, tal como na marca registrada, e apenas substituindo-se a bandeira metade brasileira pela bandeira do Estado do Ceará, a qual guarda bastante semelhança com aquela.

Destarte, os elementos indiciários remetem a uma fraude ao conjunto-imagem da parte promovente.

Configurada, pois, a probabilidade jurídica.

O perigo da demora extrai-se, outrossim, da evidente aptidão da imitação de ocasionar confusão no mercado, em prejuízo da atividade empresarial exercida pelo promovente, por concorrência desleal, e dos consumidores, por insegurança quanto ao verdadeiro titular da empresa.

Por conseguinte, defiro a tutela provisória requestada, determinando que a parte promovida, no prazo de 72 horas da intimação desta decisão, insira em locais visíveis, de modo devidamente demonstrado nos autos, dentro de seu estabelecimento,

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ**

Comarca de Fortaleza

38ª Vara Cível (SEJUD VII)

Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, 220, Edson Queiroz - CEP 60811-690, Fone: (85)3492-8483, Fortaleza-CE - E-mail: focv38@tjce.jus.br

anúncio expresso, inequívoco e bem acessível ao público (ex. balcões de atendimento, caixas de pagamento, dentre outros), de que a empresa não se trata da “Farmácia do Trabalhador do Brasil - FTB”, com ela não se confundindo, retirando, ainda, no mesmo prazo, toda e qualquer publicidade de circulação (panfletos, propagandas, redes sociais, sítios de internet etc.), à exceção da placa de “fachada”, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Outrossim, no prazo máximo de quinze dias corridos a contar da intimação, deverá providenciar a retificação de seu nome fantasia perante os órgãos próprios e promover a retirada da placa de “fachada”, substituindo-a já pela nova nomenclatura adotada ou deixando sem alguma, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), inicialmente limitada a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), tudo conforme art. 139, IV, e art. 536, § 1º, do CPC/15.

Destaco que o valor e a periodicidade da multa poderá ser a qualquer tempo revista, na forma do art. 537 do CPC/15, se houver alteração do quadro fático-jurídico subjacente à demanda.

Cite-se e intime-se a promovida para ciência deste comando.

Empós, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC a fim de que seja agendada a audiência preliminar de que trata o art. 334 do CPC/15.

Com a resposta do setor retromencionado, intime-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer ao ato audiencial.

Intime-se, outrossim, a requerente do mesmo ato, através de seu causídico constituído.

Advirtam-se todas as partes de que devem se apresentar à audiência acompanhadas de seus advogados constituídos ou de defensores públicos, em caso de hipossuficiência declarada, bem como que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, conforme o caso.

Resta ciente, ao fim, a requerida de que, caso malograda a solução autocompositiva, detêm o prazo de quinze dias para apresentação da contestação, contados a partir da data da audiência preliminar, nos termos do art. 335 do CPC/15.

O impulso necessário ao cumprimento integral do presente despacho será dado pelos próprios servidores, na forma do art. 203, § 4º, do CPC, regulamentada pela Portaria nº 542/15 do Fórum Clóvis Beviláqua.





# PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ

Comarca de Fortaleza

38ª Vara Cível (SEJUD VII)

Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, 220, Edson Queiroz - CEP 60811-690, Fone: (85)3492-8483, Fortaleza-CE - E-mail: focv38@tjce.jus.br

Expedientes necessários.

Fortaleza/CE, 07 de agosto de 2018.

**ROBERTA PONTE MARQUES MAIA**

**Juíza de Direito**

Assinado por Certificação Digital<sup>3</sup>

<sup>3</sup> De acordo com o Art. 1º da lei **11.419/2006**: "O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.

• ~ 2º Para o disposto nesta Lei, considera-se:

III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:

a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica; Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.

Para aferir a autenticidade do documento e das respectivas assinaturas digitais acessar o site <http://esaj.tjce.jus.br>. Em seguida selecionar a opção **CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DIGITAL** e depois **Conferência de Documento Digital do 1º grau**. Abrir a tela, colocar o nº do processo e o código do documento.