

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

COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

FORO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

4ª VARA CÍVEL

RUA VINTE E TRÊS DE MAIO, 107, São Bernardo do Campo - SP -  
CEP 09606-000**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min****SENTENÇA**

Processo Digital nº: **1028528-23.2019.8.26.0564**  
 Classe - Assunto: **Procedimento Comum Cível - Marca**  
 Requerente: **Munck S.a. Equipamentos Industriais**  
 Requerido: **Renato Comelis Me**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **IVO ROVERI NETO**

Vistos.

**MUNCK S/A EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS** move a presente ação declaratória de obrigação de fazer com pedido de tutela de evidência contra **RENATO COMELIS (RC LOCAÇÕES E GUINDASTES)**, alegando, em síntese, que a requerente atua no mercado de produção de equipamentos de movimentação de cargas especiais na linha de guindastes de diversas partes (linha hidráulica de pontes rolantes e talhas elétricas – linha eletromecânica), desde 1954. Afirma ser titular da marca nominativa e figurativa “MUNCK”, devidamente registrada junto ao INPI. Alega que a requerida utilizava o nome “RC LOCAÇÃO DE MUNCKS E GUINDASTES” em seu site. Após notificação da requerente, a requerida retirou o termo MUNCK de seu site, mas utiliza o termo MUNCK como palavra-chave de critério de busca, bem como em seu material publicitário físico. Requer a condenação da requerida para que cesse o uso da marca, retirando a expressão MUNCK do site e de redes sociais, além de fontes e quaisquer outros mecanismos de busca, busca e apreensão de todas as mercadorias e materiais que contenham a marca, bem como indenização pelo uso indevido da marca e danos materiais. Houve pedido de liminar.

Com a inicial, foram juntados documentos (fls. 16/228).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 229/231).

A requerida foi citada (fl. 235) e apresentou contestação (fls. 236/251).

Alegou, em resumo, que a requerida atua no ramo comercial de transportes pesados e locação de equipamentos desde 2004. Assim, entende que as atividades desenvolvidas pelas partes são diversas, não existindo possibilidade de confusão entre os consumidores ou mesmo concorrência desleal. Ademais, alega que o termo MUNCK é de uso comum e popular, principalmente no ramo de transportes, sendo que significa modelo de caminhão guindaste. Ainda, alega que não restou comprovado o uso indevido da marca. Alega que não praticou qualquer ato



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

COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

FORO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

4ª VARA CÍVEL

RUA VINTE E TRÊS DE MAIO, 107, São Bernardo do Campo - SP -  
CEP 09606-000

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

ilícito, razão pela qual entende não ter se configurado dano material. Requer a total improcedência da demanda.

Foram juntados documentos (fls. 252/258).

A requerente apresentou réplica e documentos (fls. 261/285).

Intimadas a especificarem provas (fl. 289), as partes se manifestaram às fls. 291 e 292/293.

**É o relatório.**

**DECIDO.**

No mérito, a ação é **improcedente**.

Cumprе ressaltar que a presente ação comporta julgamento antecipado, nos termos do disposto no artigo 355, inciso I, do NCPC.

A requerente alega que atua no mercado de produção de equipamentos de movimentação de cargas especiais na linha de guindastes de diversas partes (linha hidráulica de pontes rolantes e talhas elétricas – linha eletromecânica), desde 1954, sendo titular da marca “MUNCK”, devidamente registrada junto ao INPI. Alega que a requerida utilizava o nome “RC LOCAÇÃO DE MUNCKS E GUINDASTES” em seu site, bem como palavra-chave de critério de busca do site, além de utilizar em seu material publicitário físico.

A proteção dos direitos da propriedade industrial está prevista na Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso XXIX: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) 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”.

Nesse sentido, a Lei nº 9.279/96 regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, estabelecendo que a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante diversos instrumentos, dentre eles a concessão de registro de marca e a repressão à



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

COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

FORO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

4ª VARA CÍVEL

RUA VINTE E TRÊS DE MAIO, 107, São Bernardo do Campo - SP -  
CEP 09606-000

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

concorrência desleal (art. 2º, incisos III e V).

A titularidade da marca “MUNCK” pela requerente, depositada em 1962 e com registro concedido em 1967, veio comprovada pelos documentos de fls. 30 e ss.

Ademais, a requerente comprovou que a requerida utiliza a expressão “locação de muncks e guindastes” em seu estabelecimento comercial e em seu site, além do veículo utilizado em sua atividade (fls. 202/218). Consta também que a requerida utiliza o termo “MUNCK” como meta tag em seu site (fl. 219).

Entendo que não houve violação de marca.

Inicialmente, embora as atividades da requerente e da requerida sejam distintas, há certa afinidade já que ambas estão relacionadas com equipamentos de transporte e elevação de cargas.

Contudo, pode-se dizer que a expressão “MUNCK” tornou-se comum, embora inicialmente registrada como marca junto ao INPI. Em julgado recente, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo analisou caso semelhante, entendendo que a expressão “MUNCK” tornou-se de uso comum, designando produtos também conhecidos como caminhão guindaste ou guindaste articulado. Como a expressão atualmente é de uso comum, fica afastada a proteção à marca, nos termos do art. 124, inciso VI, da Lei de Propriedade Industrial:

*“Art. 124. Não são registráveis como marca: (...) VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;”*

Ainda, cabe salientar que o termo “MUNCK” não foi utilizado pela requerida de forma injustificada e com o intuito parasitário. Pelo que se percebe pelos documentos de fls. 202/219, o termo foi empregado para indicar qual é o tipo de caminhão locado (“locação de muncks e guindastes”).

Nesse sentido: “DANO MATERIAL – Marca – Munck – Ação de obrigação de não fazer julgada procedente para impedir o uso da expressão Munk– Pretensão da autora à indenização por dano material – Improcedência – Marca registrada que atualmente é expressão



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

COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

FORO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

4ª VARA CÍVEL

RUA VINTE E TRÊS DE MAIO, 107, São Bernardo do Campo - SP -  
CEP 09606-000

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

*de uso comum, designando caminhões-guindaste ou guindaste articulado – Fato que afasta a proteção à marca (LPI, art. 124, V) – Pedido inaugural que sequer deveria ter sido acolhido -*  
*Apelação improvida RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano material – Violação de marca –*  
*Pedido de aplicação do art. 210 da LPI – Improcedência – Inexistência de indício da data em que*  
*a marca começou a ser violada – Imprescindibilidade da pré-constituição da prova –*  
*Inadequação da fase de liquidação da sentença para constituição de prova do prejuízo –*  
*Improcedência do pedido de condenação ao pagamento de royalties pelo uso não licenciado da*  
*marca – Apelação improvida Dispositivo: negam provimento.” (TJSP; Apelação Cível*  
*1003284-03.2017.8.26.0002; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada*  
*de Direito Empresarial; Foro Regional II - Santo Amaro - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento:*  
*04/04/2014; **Data de Registro: 12/03/2019**)*

Diante do exposto, julgo **IMPROCEDENTE** a demanda, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC. Condeno a parte requerente, diante de sua sucumbência, ao pagamento das custas processuais, atualizadas desde o desembolso, e honorários advocatícios, que, desde já, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

P.R.I.

São Bernardo do Campo, 05 de junho de 2020.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,  
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**