



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE COTIA
FORO DE COTIA
1^a VARA CÍVEL
RUA TOPÁZIO, 585, Cotia - SP - CEP 06717-235
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **1008617-34.2018.8.26.0152**
 Classe - Assunto: **Procedimento Comum Cível - Patente**
 Requerente: **Munck S.a. Equipamentos Industriais**
 Requerido: **Rodomunk Indústria, Comércio e Reforma de Máquinas Ltda.**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **RENATA MEIRELLES PEDRENO**

Vistos.

MUNCK S/A EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIS ajuizou ação em face de **RODOMUNCK INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REFORMA DE MÁQUINAS LTDA** na qual busca, em síntese, indenização por danos materiais e indenização por uso indevido de sua marca, com o pagamento de royalties no valor de 5% sobre todo o faturamento da empresa.

Indeferida a tutela de urgência (fls. 1158).

Citada, a parte requerida apresentou contestação (fls. 1188/1253) alegando exceção de incompetência deste Juízo. Em preliminar, aduziu carência da ação pela ausência de prova do pagamento dos ônus de sucumbência de ação anteriormente ajuizada diante da mesma requerida; a impossibilidade jurídica do pedido e a falta de interesse de agir; prescrição do pedido de abstenção de uso do nome. No mérito, sustentou que não há que se falar em uso indevido da marca "Munck", uma vez que houve diluição da marca, sendo ela conhecida, atualmente, como sinônimo de "caminhão-guindaste", independentemente do fabricante ser a parte autora ou não. Refutou a existência de danos materiais e o postulado pagamento de *royalties* e pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Réplica às fls. 1483/1502.

Mandado de constatação aferiu a existência de escritório da parte autora nesta comarca (fls. 1558).

Despacho saneador rechaçou a preliminar de incompetência territorial e de falta de interesse de agir, bem como determinou a comprovação pela autora do recolhimento das custas processuais da ação anteriormente extinta, bem como justificasse sua repropósito em comarca

1008617-34.2018.8.26.0152 - lauda 1



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE COTIA
FORO DE COTIA
1^a VARA CÍVEL
RUA TOPÁZIO, 585, Cotia - SP - CEP 06717-235
Horário de Atendimento ao Pùblico: das 12h30min às 19h00min

diversa (fls. 1560/1563).

Comprovado pela parte autora o recolhimento das custas devidas pelo processo anterior (fls. 1565/1571).

Decisão de fls. 1597/1598 rechaçou o vício processual negativo, fixou os pontos controvertidos da demanda e determinou a produção de prova pericial e expedição de ofício ao INPI.

A parte autora desistiu da prova pericial (fls. 1753).

Ofício recebido do INPI (fls. 1779/1786).

Alegações finais da parte autora às fls. 1789/1791.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Conveniente e oportuno o julgamento da lide no estado, dentro do livre arbítrio conferido pelo art. 355, I, do Código de Processo Civil, tratando-se de matéria de direito, sendo suficientes as provas carreadas aos autos.

No mérito, os pedidos são improcedentes.

A parte autora alega ser titular da marca "Munck", acostando, para tanto, os documentos que demonstram a existência do registro na autarquia federal competente e respectivas renovações.

Todavia, ainda que demonstrada a existência de registro pela parte autora, verifica-se que o termo "Munck" popularizou-se e, sem dúvidas, é amplamente conhecido como sinônimo de "caminhão-guindaste" e não como denominação individualizada de determinada marca.

Assim sendo, verifica-se que o uso costumeiro da denominação "Munck" permitiu, como dito, a popularização e a efetiva disseminação da ideia de que "Munck" é um gênero de caminhão guindaste, impedindo, por consequência, sua proteção individual por meio da presente demanda.

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu:

1008617-34.2018.8.26.0152 - lauda 2



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE COTIA

FORO DE COTIA

1^a VARA CÍVEL

RUA TOPÁZIO, 585, Cotia - SP - CEP 06717-235

Horário de Atendimento ao Pùblico: das 12h30min às 19h00min

"Como salientando alhures, trata-se de demanda ajuizada pela titular das marcas "Turbaína", "Tubaina", "Itaubaína" e "Baína" em virtude da suposta utilização indevida, pela demandada, do nome "Taubáína". Nessa perspectiva, ainda que comprovado o registro já bem anterior das marcas mencionadas em favor da demandante, é certo que o uso corrente as tornou denominação vulgar, sendo impossível a concessão, diante das circunstâncias fáticas apresentadas, da tutela inibitória pretendida pela autora. Como definem os léxicos A. HOUAISS e M. DE SALLES VILLAR (*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa*, Rio de Janeiro, *Objetiva*, 2001, p. 2780) tubaína é "no mercado de refrigerantes, originalmente, marca menos conhecida e de pequena expressão no cômputo geral das vendas" ou ainda "qualquer refrigerante que não os das marcas mais vendidas", explicando, etimologicamente, que o termo advém de "marca registrada de refrigerante de São Paulo que passou a designar seu gênero". Note-se que tanto o termo "tubaína" se tornou mesmo designativo comum das bebidas refrigerantes populares, que o próprio *Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa* (disponível no sítio eletrônico da Academia Brasileira de Letras: www.academia.org.br), repositório do idioma oficial do país, registra a expressão como substantivo comum feminino, o que reforça a oficialidade de seu uso vulgar a impossibilitar, destarte, a concessão da tutela marcaria pretendida pela detentora do registro de marca. Esse fenômeno é denominado pela doutrina como degenerescência da marca, e implica, segundo O H. CARVALHO FRÓES (*Marca: Aquisição de Distintividade e Degenerescência, in Propriedade Intelectual: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa*, São Paulo, Saraiva-GVLaw, 2007, p. 93) na existência de um registro de marca válido, mas cuja palavra adotada para distinção, vem a perder, ao longo do tempo, "a distintividade, que é a característica essencial da marca, conforme a lei, a doutrina e a jurisprudência". No mencionado trabalho, aliás, o autor ilustra como exemplos colhidos da doutrina internacional as expressões "Vaselina", "Aspirina", "Celophane", "Corn Flakes", "Kerosene" e tantas outras que, para o estudioso, com apoio em P. CIPRO NETO, tornaram-se metonímias - entendidas como figura de linguagem (que consistem em *op. loc. cit.*) "designar um objeto por uma palavra que tenha com ele relação de continguidade ou adjacência". A esse respeito, J. DA GAMA CERQUEIRA (*Tratado da Propriedade industrial*, v. I, Rio de Janeiro, Lúmen Júri



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE COTIA

FORO DE COTIA

1^a VARA CÍVEL

RUA TOPÁZIO, 585, Cotia - SP - CEP 06717-235

Horário de Atendimento ao Pùblico: das 12h30min às 19h00min

s, 2010, p. 282) observava, já na década de 1930, que' "em nossa jurisprudência (...) encontram-se decisões considerando vulgares ou necessárias as seguintes denominações: Autopiano (Rev. De Direito, vol. 21, pág. 369), Emulsão Solúvel (mesma revista, vol. 30, pág. 331), Creme de Amêndoas (mesma revista, vol. 73, pág. 144) e Leite de Magnésia (mesma revista, vol. 13, pág. 144)". (TJSP - Apelação n° 0030804-42.2010.8.26.0602 - Relator(a): Vito Guglielmi - Comarca: Sorocaba - Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 14/07/2011)

A degenerescência, ou seja, perda da força da distintividade do signo, ocorre porque os vocábulos passam a ser de uso geral, por se identificarem de tal forma com o produto que pretendiam identificar que terminam por se transformar em uma de suas denominações usuais e correntes. Em outras palavras: o nome do produto e a marca tornam-se sinônimos na mente do consumidor. Pior ainda quando os demais fabricantes do produto passam a designar os seus próprios produtos pela marca do terceiro que, assim, dia após dia, vai perdendo sua distintividade para passar a ser uma denominação de uso comum.

Sobre o assunto, leciona Fábio Ulhoa Coelho, *"in" Curso de Direito Comercial, Direito de Empresa, Volume 1, 12a edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2008, página 174:*

"A degeneração de marca notória é um interessante fenômeno mercadológico, que se verifica quando os consumidores passam a identificar o gênero do produto pela marca de um de seus fabricantes (cf. Sampaio 1995). Marcas como aspirina, gilete e fórmica encontram-se degeneradas, na medida em que deixaram de identificar certo produto, fornecido por um determinado empresário, e passaram a se referir ao gênero, incluindo produtos concorrentes. A degeneração é altamente prejudicial ao empresário, porque a marca deixa de cumprir com a sua função essencial. Todos os investimentos em publicidade para tornar notória a marca podem se perder, pelo exagero da notoriedade. Os investimentos para reverter processo de degeneração em curso, por sua vez, devem ser tão ou mais elevados, e sua eficácia não é garantida, podendo até mesmo contribuir para degenerar mais ainda a marca."

Destaco, ainda, que a própria parte autora, em sua exordial, reconhece a falta de distintividade da marca ao elucidar que a "Munck" é uma metonímia porque tal marca nominativa



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE COTIA
FORO DE COTIA
1^a VARA CÍVEL
RUA TOPÁZIO, 585, Cotia - SP - CEP 06717-235
Horário de Atendimento ao Pùblico: das 12h30min às19h00min

é a forma pela qual o produto hoje é conhecido (fls. 07), independentemente tenha sido ou não fabricado pela parte autora.

Desta forma, tendo em vista a popularização do termo, é de rigor reconhecer que houve a disseminação do termo "Munck" como palavra corrente e usual para se referir a determinado gênero de caminhão, qual seja, o "caminhão-guindaste", em que pese a parte autora detenha o registro da marca "Munck" há certo tempo, pelo que, caracterizada, tacitamente, a renúncia à sua protetividade.

Como se isso não bastasse, pelos documentos carreados aos autos, restou provado que a requerida utiliza o termo 'munck' em página interna do seu site, com fim exclusivo de informar o tipo de serviço por prestado, de modo que não se verifica utilização, por parte da requerida, do termo ostensivamente ou em publicidade para diferenciar a qualidade do serviço que presta, para captar os clientes da requerente ou mesmo para angariar novos clientes.

Assim, nada há nos autos a permitir que se conclua que o referido termo na página interna do site da requerida tenha, de alguma forma, provocado prejuízos à requerente ou ampliado os lucros da requerida.

No mais, ainda que tenha havido decisão de improcedência pelo juízo federal do Rio de Janeiro acerca do pedido de nulidade do ato administrativo do INPI que extinguiu registro relativo à marca nominativa RODOMUNK (fls. 1754/1769), tal decisão não transitou em julgado e, no presente feito, tal como constou no despacho saneador de fls. 1597/1598, foram fixados diversos pontos controvertidos, não penas a diluição ou não da marca Munck, mas também se a parte autora ainda atua no ramo de produção de equipamentos de movimentação de cargas na linha de guindastes, se a requerida pratica ou não concorrência desleal à autora e, se o faz, qual seria o valor estimado do dano material à autora, que, em vista da desistência da parte autora acerca da prova pericial, tornou, pois, impossível a aferição de tais elementos, cuja prova lhe competia

Diante disso, reconheço que não houve violação da marca pela requerida, pelo que, improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e de pagamento de *royalties*.

Anoto também que os demais argumentos deduzidos pelas partes no processo não são capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada neste julgamento (CPC, art. 489, §1º, inciso IV).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE COTIA
FORO DE COTIA
1^a VARA CÍVEL
RUA TOPÁZIO, 585, Cotia - SP - CEP 06717-235
Horário de Atendimento ao Públíco: das 12h30min às 19h00min

Posto isso, **JULGO IMPROCEDENTE** o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, nos termos da fundamentação, e **CONDENO** a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85 do Código de Processo Civil.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária, caso possua advogado, para oferecer resposta, no prazo de 15 dias. Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Oportunamente, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe.

P.I.C.

Cotia, 04 de dezembro de 2019.

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