



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2012.0000173312

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0263107-84.2007.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes THE COCA-COLA COMPANY e COCA-COLA INDÚSTRIAS LTDA sendo apelado COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS AMBEV.

ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou oralmente o advogado Dr. Roberto Sardinha.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VITO GUGLIELMI (Presidente) e ALEXANDRE LAZZARINI.

São Paulo, 19 de abril de 2012

FRANCISCO LOUREIRO

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Apelação Cível nº 0263107-89.2007.8.26.0100

Comarca: SÃO PAULO

Juiz: ALEXANDRE BUCCI

Apelante: THE COCA-COLA COMPANY E OUTRA

Apelado: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS AMBEV

VOTO Nº 15.829

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Alegado uso indevido da marca “zero” pela ré, concorrente da autora no mercado de refrigerantes – Autoras que alegam ter pioneiramente requerido o registro de aludida marca no INPI, e pretendem seu uso exclusivo – Palavra “zero” constitui, na verdade, signo meramente descritivo, e por isso inapropriável – Existência até mesmo de Portaria do Ministério de Saúde autorizando o uso do referido vocábulo para designar os gêneros alimentícios que não contêm determinadas substâncias, a exemplo de açúcar – Impossibilidade de vedar a outros fabricantes que indiquem nos seus rótulos a definição ou a composição dos produtos a que se aplicam – Informações sobre as substâncias que entram ou não na composição dos produtos que são de uso livre, inapropriáveis por qualquer fabricante – Diferenças radicais nas cores, embalagens e rótulos, constatadas pelas ilustrações trazidas aos autos, que servem para evitar qualquer confusão ao público consumidor, de produtos já consolidados no mercado – Impossibilidade de acolher as alegações de concorrência desleal e parasitismo – Ação corretamente julgada improcedente – Recurso improvido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 1104/1121 dos autos, que julgou improcedente a ação de abstenção de uso de marca ajuizada por THE COCA-COLA COMPANY E OUTRA em face de COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS AMBEV.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Fê-lo a sentença, basicamente sob o argumento de que as autoras não têm direito ao uso exclusivo da palavra "zero" como marca de seus refrigerantes, pois se trata de termo comumente utilizado para designar produtos sem adição de açúcar, e é sabido que as expressões meramente descritivas não podem ser objeto de incorporação às marcas.

Ressaltou o MM. Juiz *a quo* a existência da Portaria nº 27/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde autorizando o uso designativo da expressão "zero", refutando, assim, as alegações das demandantes de concorrência desleal e de parasitismo. Acrescentou o D. Magistrado que existe uma tendência geral no mercado de substituir os vocábulos "light" e "diet" por "zero", e nas mais diversas categorias de gêneros alimentícios.

A sentença ainda rejeitou a argumentação de que o uso da expressão "zero" pela ré poderia causar confusão entre os consumidores de refrigerantes.

As recorrentes alegam, em síntese, fazer jus ao uso exclusivo da expressão "zero" como marca evocativa de seus refrigerantes, pois o aludido vocábulo, usado na marca das recorrentes, não seria descritivo do produto, afinal, não teria significado próprio.

Afirmam que a Portaria nº 27/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde trata do uso designativo da expressão "zero" em conjunto com outras palavras, como "açúcar", não isoladamente, já que o intuito é informar os consumidores sobre a composição dos produtos.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Sustentam ainda que o uso da marca “zero” pela ré configura ato de concorrência desleal, e que o parasitismo alegado não decorre da possibilidade de confusão do consumidor, mas sim da tentativa de apropriação da marca criada pelas recorrentes.

Em razão do exposto e pelo que mais argumentam às fls. 1124/1136, pedem o provimento de seu recurso.

O apelo foi contrariado (fls. 1172/1207).

É o relatório.

1. O recurso não comporta provimento.

As autoras ingressaram com ação de abstenção de uso de marca fundadas basicamente sob alegação de que a ré, uma de suas principais concorrentes no mercado de refrigerantes, estaria a utilizar indevidamente a marca “zero”, cujo registro foi pioneiramente por elas postulado junto ao INPI em 2004.

Explicaram as requerentes que o referido vocábulo não só serve para indicar a ausência de açúcar em seus refrigerantes, mas também para evocá-los e distingui-los daqueles produzidos pelos concorrentes, de sorte que o uso por parte da ré de termo idêntico implicaria não só parasitismo, como concorrência desleal.

2. De início, cumpre salientar que as inúmeras fotografias trazidas aos autos de refrigerantes produzidos tanto pelas autoras como pela ré permitem concluir que, no que diz respeito a suas embalagens, especificamente cores, formatos e símbolos, são as



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

mesmas bastante diferentes, não causando qualquer risco de confusão aos consumidores.

De mais a mais, são produtos absolutamente consolidados no mercado de refrigerantes, com marcas, nomes, sabores, cores e composições diferentes entre si.

A discussão centra-se, portanto, unicamente na alegada apropriação indevida da marca “zero”, pois as demandantes alegam tê-la criado e submetido-a a registro de forma pioneira.

Cumpra, porém, reconhecer que, na verdade, o vocábulo não passa de mero descritivo do refrigerante, e por isso mesmo insuscetível de registro.

3. A Lei de Propriedade Intelectual (Lei nº 9.279/96), ao tratar dos sinais não registráveis como marca, prevê expressamente em seu art. 124, VI, ser insuscetível de registro *“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”*.

Tal é justamente a hipótese verificada no caso em tela, uma vez que a palavra “zero” não passa de sinal descritivo, indicativo da ausência de açúcar na composição do refrigerante.

A conclusão é corroborada pela Portaria nº 27/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

que ao disciplinar a informação nutricional complementar dos alimentos, previu em seu art. 4.1.6 que os termos “free”, “livre”, “sem”, “zero”, “não contém” e “isento” podem ser amplamente utilizados quando preenchidos os requisitos previstos na tabela anexa ao regulamento para que os alimentos sejam classificados como “não contém” (cf. fls. 1154).

A própria existência de um ato administrativo do Ministério da Saúde autorizando o uso do vocábulo “zero” para indicar alimentos e bebidas que não contém determinada substância só vem corroborar a tese de que o termo é meramente descritivo e por isso não é passível de registro como marca.

Assim já sustentava **João da Gama Cerqueira** antes mesmo da edição da Lei de Propriedade Intelectual vigente, ao enunciar que *“para que a denominação possa ser objeto de direito privativo, é necessário que não desperte por si só a idéia do produto, pois, do contrário, chegar-se-ia a esta conseqüência inadmissível de poder um comerciante ou industrial impedir que seus concorrentes chamem as coisas pelos nomes que as designam”* (**, Tratado da Proteção Industrial, 2ª. Edição RT, vol. 2, p. 827**).

Disso decorre que a palavra “zero” não pode ter uso privativo por qualquer indústria do ramo alimentício ou de bebidas, nem é passível de constituir marca registrável. Trata-se de mera marca descritiva, sem direito a qualquer privilégio.

A alegação das apelantes de que na verdade não se trata de vocábulo descritivo do produto, mas sim evocativo do mesmo, não merece prosperar. O termo “zero” carece de forma distintiva, e por isso não se enquadra nem mesmo na exceção



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

prevista no final do inciso VI do art. 124 da LPI.

Inadmissível que um fabricante ou comerciante se aproprie de nomes dos próprios produtos que vende ou fabrica e impeça seus concorrentes de exercerem idêntico direito de se servirem deles.

Em última análise, a palavra “zero” é inapropriável por quem quer que seja, pois constitui denominação necessária, tirada da qualidade do produto. Pelas mesmas razões não seriam passíveis de registro marcas que empregassem os vocábulos “livre”, “sem”, “isento”, neste mesmo contexto.

Disso decorre que as autoras não podem impedir os concorrentes de também identificar seus refrigerantes como “zero”, pois a palavra meramente indica a ausência de açúcar.

Como mais uma vez ensina **Gama Cerqueira**, deve-se impedir “*a apropriação, a título exclusivo, de denominações pertencentes ao domínio comum e que se relacionam estritamente com o produto, já pela falta de outra expressão designativa, já por se tratar de nome usual, vulgarmente empregado*” (**obra citada, p. 815**).

O que se constata dos autos é que a ré passou a usar o termo “zero” como marca descritiva, sem qualquer pretensão de exclusividade e sem macular as marcas de fantasia das autoras.

4. Sabido que as marcas descritivas são as que contêm a definição ou descrição do produto a que se aplicam, ou encerram, como elemento principal, indicações de suas qualidades, propriedades essenciais, natureza, ou elementos que a compõe. Não



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

são idôneas a gerar exclusividade, por lhes faltar caráter distintivo.

Admitir, pois, a tese das autoras implicaria conceder de modo transversal exclusividade no uso da palavra “zero”, sendo que o vocábulo vem sendo largamente utilizado não só no ramo dos refrigerantes, mas também em outras categorias de gêneros alimentícios.

Em outras palavras, acolher o pedido das demandantes seria o mesmo que conceder exclusividade ao que não é exclusivo, fazendo com que marca de fantasia abarque marca descritiva de uso comum.

Como alerta o clássico **Carvalho de Mendonça** “qualquer industrial tem o direito de servir-se dessas expressões para designar a qualidade do produto ou mercadoria ou o fato que julga conveniente tornar conhecido dos consumidores ou compradores” (**Tratado de direito Comercial, vol. V, no. 254**). Não lhe assiste, porém, o direito de usá-las como marcas exclusivas.

5. Em suma, não tem as apelantes o direito de impedir que outros concorrentes ostentem em seus rótulos a palavra “zero”, usada frequentemente não apenas em refrigerantes, mas também em outros tipos de bebida e alimentos em geral, especialmente se outros fatores tornam os produtos das partes distintos e inconfundíveis entre si.

Em casos de imitação de marcas, são clássicas algumas regras para aferição de hipóteses de erro, dúvida ou confusão. Três princípios sobressaem no assunto:

“1º. – as marcas não devem ser confrontadas e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

comparadas, mas apreciadas sucessivamente, a fim de verificar se a impressão causada por uma recorda a impressão deixada por outra;

2º. – as marcas devem ser apreciadas, tendo-se em vista não as suas diferenças, mas as suas semelhanças;

3º. – finalmente, deve-se decidir pela impressão de conjunto das marcas e não pelos seus detalhes” (Gama Cerqueira, ob. cit., p. 919).

No caso concreto, entendo que o conjunto das marcas, somado às diferenças de embalagens, cores e rótulos, não gera concorrência desleal e nem viola as normas de propriedade industrial.

A ação foi corretamente julgada improcedente e não comporta alteração.

Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

FRANCISCO LOUREIRO
Relator