

Decisões judiciais determinam a retirada do ar de *site* e de conta no facebook com utilização indevida, pelo grupo FAMOSP, da marca Unibrasil

A entidade mantenedora do Centro Universitário Autônomo do Brasil –UniBrasil, instituição de ensino superior de excelência com sede em Curitiba-PR e presidida pelo jurista constitucionalista Prof. Dr. Clèmerson Merlin Clève (que foi orientador, no mestrado, do Ministro Sérgio Moro e do Desembargador João Pedro Gebran Neto), promoveu medida judicial em face do Grupo Famosp, pleiteando, em sede liminar, a retirada do ar do *site* www.unibrasil.ead.com.br e que se obste a utilização indevida, pelo Grupo Famosp, da marca UniBrasil em todo e qualquer meio de veiculação eletrônica ou escrita.

Em sua petição inicial, o Centro Universitário UniBrasil ressaltou que iniciou, há quase 20 (vinte) anos, suas atividades educacionais em *campus* universitário de quase 200 mil metros quadrados em Curitiba-Pr, utilizando, desde seu início, a marca UniBrasil, bem como que registrou essa marca no INPI, assegurando sua propriedade e uso exclusivo.

Ademais, comprovou que o Grupo Famosp vem utilizando, em *site* na internet e no *Facebook*, indevidamente a marca unibrasil e, assim, incorrendo em graves ilícitudes que induzem os consumidores a erro e propiciam, ao Grupo Famosp, vantagem indevida e captação ilícita de consumidores, ensejando prejuízos e danos consideráveis ao Centro Universitário UniBrasil que é amplamente conhecido como instituição educacional de excelência sediada em Curitiba que, reiteradamente, obtém notas máximas nas avaliações do Ministério da Educação e que oferta dezenas de Cursos de Graduação e Pós-Graduação *lato sensu* presenciais e em EAD, bem como Cursos de Mestrado e Doutorado em Direito.

Igualmente, comprovou que o Grupo Famosp não possui registro das expressões que indevidamente utiliza e que, mesmo que tivesse tentado pedir o registro, não obteria o deferimento, visto que o INPI já indeferiu outras tentativas de registro considerando que a marca unibrasil é de titularidade e uso exclusivo da entidade mantenedora do Centro Universitário Autônomo do Brasil – UniBrasil.

Na fundamentação de seus pedidos, destacou a intenção da FAMOSP de “*aproveitar-se da excelente imagem e qualidade do **Requerente** e em associar-se indevidamente ao **Autor**, por meio, concessa venia, de artifício ilícito e ardiloso para confundir os clientes/consumidores. Ainda resta evidente que pretendeu a Requerida, com tal artimanha, redirecionar a atenção dos usuários, que buscavam pelos serviços da UNIBRASIL, para os seus serviços, vez que também é prestadora de serviço de educacional de nível superior, concorrendo diretamente com o **Autor** em todo o país, principalmente na modalidade EAD que, como se sabe, pode ser prestada a alunos que residem em qualquer parte do Brasil*”. Quanto à presença dos requisitos para a concessão da liminar pleiteada, ressaltou:

“perigo de dano (periculum in mora) também é inequívoco no caso em tela, afinal a instituição Autora é pessoa jurídica prestadora de serviços de educação, tal como a requerida, sua concorrente direta, sendo que esta, ao utilizar-se, em seu website e no FACEBOOK, indevidamente das marcas do Autor para viabilizar a inscrição de alunos em seus cursos e exames vestibulares, realiza prática indevida e desleal na medida em que que acaba por captar ilicitamente clientes.

Logo, enquanto a Requerida utilizar-se indevidamente da marca/palavra UniBrasil, em seu sítio eletrônico e no FACEBOOK, as ilicitudes e graves danos continuarão sendo realizadas/causados pela requerida em detrimento e prejuízo da imagem e das atividades do requerente.

04. Evidenciado o risco ao resultado útil do processo, precipuamente no que se refere à obrigação de fazer e não fazer acima explanadas, não restam dúvidas da necessidade urgente de concessão desta medida liminar, vez que há fundado temor de que a Requerida continue cometendo os atos dolosos a que se refere esta exordial, agravando, ainda mais, os danos já causados, em plena época de matrículas nos vestibulares de verão.”

Nas decisões judiciais proferidas, a Eminente Magistrada Maria Silvia Cartaxo Fernandes Luiz, com propriedade, asseverou:

“No caso em tela, em cognição sumária, vislumbro caracterizados os critérios imprescindíveis à concessão da liminar pleiteada.

No que se refere ao primeiro dos critérios, qual seja, a probabilidade do direito, pontuo preliminarmente que, por força de disposição legal (Lei 9.279/96, popularmente conhecida como “Lei de Propriedade Industrial”), detém o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) atribuição para registro de marcas, conferindo a seus titulares direitos legalmente estabelecidos.

Sobre o tema, vejamos lição de Elisabete Vido:

(..) a propriedade industrial é protegida a partir do ato administrativo conferido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ou seja, da concessão da patente, do registro da marca e do desenho industrial. Por essa razão, pode-se afirmar que o ato administrativo, nesse caso, tem natureza constitutiva, vez que a proteção começa não pela criação, mas pelo reconhecimento do INPI. A proteção da propriedade industrial alcança tanto a inovação, a idéia da invenção, e até mesmo a forma pela qual a ideia se exterioriza. (VIDO, Elisabete. Curso de Direito Empresarial - Edição 2018, capítulo 5).

No caso em tela, os documentos arrolados pelo autor conjuntamente à exordial indicam de forma suficiente deter ele Certificado de registro de marca expedido pelo INPI, com vigência até o ano de 2027, do símbolo distintivo “Unibrasil” (seq. 1.6)

De igual modo, percebe-se que o requerido vem fazendo uso do nome da autora, mesmo sem obtenção de registro junto ao INPI, na forma dos termos “UniBrasilEAD” e “Grupo Educacional UNIBrasil” (pg. 8 da petição inicial), no mesmo ramo empresarial da autora (educacional).

Desta forma, mostra-se patente o uso indevido de marca alheia, que pode acarretar em confusão entre os consumidores que pretendem a prestação de serviços educacionais, bem como em desvio de clientela.

Ato contínuo, destaco que, por similares motivos, a Lei veda o registro de marcas similares, em reprodução ou imitação a outra já devidamente registrada:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; (...)

No que tange ao , demonstrou a parte que o deferimento periculum in mora da medida não pode aguardar o regular transcurso da marcha processual, eis que os atos praticados pela ré têm causado notável prejuízo aos autores e seus clientes.

*Ante o exposto, reputo preenchida a probabilidade do direito (uso de marca registrada) e o perigo de dano (confusão de consumidores, desvio de clientela e uso parasitário de marca), razão pela qual **defiro o pedido de antecipação de tutela.**" (decisão proferida em 12/12/2019)*

"A requerente, mantenedora de instituição de ensino, sustenta que a parte requerida vem fazendo uso do nome "UNIBRASIL", registrado pela autora, gerando risco de confusão entre consumidores e associação indevida entre os estabelecimentos, produtos e serviços.

À seq. 13 foi deferido o pedido liminar, determinando-se a intimação da ré via mandado, para em 72 horas, cessar a utilização da marca UNIBRASIL, bem como retirar do ar o site "unibrasilead.com.br".

Vem a autora, na petição de seq. 20.1, noticiar que, por ser a sede da requerida em São Paulo, o mandado de intimação deveria ser expedido por carta precatória, o que tomaria demasiado tempo. Requer a demandante a expedição de intimação via e-mail, bem como por carta, além da expedição de ofícios ao Facebook e Comitê Gestor da Internet, para retirada do ar do site e página do Facebook da requerida.

(...)

.Ato contínuo, tendo em conta que a parte busca por maior celeridade para o cumprimento do decisum anterior, expeça-se carta de citação e intimação com aviso de recebimento à ré, conforme requerido à seq. 20.1, pg. 3. 4.

Quanto ao pedido de envio de ofícios para retirada do ar das páginas eletrônicas da requerida, igualmente entendo inexistir óbice para tal, tendo em conta que já reconhecida a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, anteriormente (seq. 13.1), bem como determinado à requerente que cesse o uso da marca registrada pela demandante:

“Intime-se a parte requerida para que, em 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) - limitada a R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais):

Cesse a utilização da marca “Unibrasil” ou qualquer outro símbolo distintivo regularmente registrado pela autora, a qualquer título ou em qualquer meio de suporte eletrônico ou escrito;

Promova a retirada do ar ou alteração do endereço eletrônico “www.unibrasilead.com.br”.

Isto posto, recolhidas as respectivas custas, expeçam-se os competentes ofícios ao Facebook e Comitê Gestor da Internet, para retirada do ar do site e página do Facebook da requerida.” (decisão proferida em 13/12/2019)

Essas recentes e bem fundamentadas determinações judiciais foram proferidas em ação judicial promovida, em face do Grupo Famosp, pela advogada Melina Breckenfeld Reck, sócia do escritório Clèmerson Merlin Cleve Advogados Associados, Procuradora-Geral e Professora de Direito Econômico do Centro Universitário Autônomo do Brasil – UniBrasil.