

XI – CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS

XI – COBREAP

PERÍCIA : BUSCA E APREENSÃO - MARCAS E PATENTES

Autor – Bellaz, Jorge Gebrael
Engenheiro civil CREA 0601331491-SP
Registro IBAPE – SP - 884
Rua Do Comércio n.º 457 – Tietê – SP
Tel – 015 282-1541
e-mail : gebrael@splicenet.com.br

Engenheiro civil formado pela Escola de Engenharia de Piracicaba em 1985, membro do IBAPE –SP e atua como perito judicial desde 1994.

Autor – Gomes, Eduardo Piza Pereira
Engenheiro civil CREA 0600427097-SP
Rua Curuçá n.º 299 – Tietê – SP
Tel – 015 282-3612
e-mail : EduardoPPG@aol.com

Engenheiro civil formado pela Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie em 1972, mestre em Engenharia de Construção Civil- EPUSP-SP

Resumo: Este trabalho visa, mais precisamente, apresentar um procedimento investigativo junto ao meio técnico/comercial, nacional e internacional, de vocábulos ou palavras conhecidos nesse meio para designar certos produtos e que foram objeto de registro no INPI (Instituto Nacional de Marcas e Patentes) como marcas .

Abstract: The work concerns, precisely on presenting an investigative procedure along with technical, commercial, national and international fields, of known words in this field, in order to determinate certain products that were object of registration in the INPI (Industrial Property National Institute) as a trade mark.

1 Preliminares

Para não expor as empresas envolvidas e as marcas objetos deste trabalho os autores optaram por manter no anonimato tais empresas e marcas que doravante serão designadas conforme segue:

Requerente – **Autor Indústria e Comércio,**

Requerido – **Ré Indústria e Comércio,**

Marcas registradas – “**madex**” e “**madolone**”.

Também não serão apresentados os anexos pois eles revelam quais são essas marcas.

2 Objetivo

Proceder a vistoria na Ré Indústria e Comércio para constatar o uso indevido da marca “**madolone**” e “**madex**”, seja em produtos, seja em documentos, seja em rotinas administrativas, visando eventual apreensão desses materiais.

3 Método

O trabalho recorda, no item 4, as principais informações de interesse técnico contidas na inicial.

Esse passo, associado com o objeto e o objetivo derivados do r. despacho que determinou a perícia, mostrou ser imprescindível a apresentação de uma visão geral sobre o uso dos termos “**madolone**” e “**madex**” como **produto** e **marca**. O item 5 trata exatamente dessa matéria.

Com os conceitos claros sobre o que poderia estar sujeito à apreensão, os peritos desenvolveram as suas buscas, o que é relatado no item 6.

O registro do trabalho desenvolvido forneceu, então, elementos que pudessem utilizar, com exatidão, os termos produto e marca, e, em consequência informar o juízo sobre o fato da Ré Indústria e Comércio estar ou não utilizando as marcas de propriedade da Autor Indústria e Comércio.

A conclusão, como resultado das diligências relativamente ao objetivo, é exposta sinteticamente no item 8.

4 Histórico

A Autor Indústria e Comércio, foi constituída por volta dos anos 80, tendo como objetivo social de processar, a fabricar, comercializar, importar e exportar, representar por conta própria ou de terceiros produtos nacionais ou importados destinados a construção civil, além da prestação de serviços em geral.

Coloca, ainda que "preocupada em garantir exclusividade sobre os sinais distintivos utilizados para identificação dos seus produtos e serviços, a requerente, que A Autor Indústria e Comércio, registrou perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, as marcas “**MADOLONE**” e “**MADEX**”.

E prossegue a Autora Indústria e Comércio, informando:

"As marcas em cotejo representam duas das principais marcas da requerente, sendo amplamente divulgadas durante anos nos veículos de publicidade especializados (revistas de construção, arquitetura, decoração, internet, exposições, catálogos e amostras).

"Ocorre que chegou ao seu conhecimento que a empresa Ré Indústria e Comércio vem fazendo uso das marcas "**madoloni**" e "**madex**" para identificação dos mesmos produtos.

"O uso indevido dos sinais distintivos da requerente vem causando confusão no mercado e prejuízos para esta, posto que os consumidores nas marcas "**MADOLONE**" e "**MADEX**", estão adquirindo PRODUTOS, ACESSÓRIOS e SERVIÇOS da requerida, acreditando que todos possuem uma procedência comum.

Como se não bastasse, a **Autora Indústria e Comércio** está sendo obrigada a oferecer constantes descontos aos seus clientes, a fim de poder vencer a concorrência com a requerida que identifica seus produtos e serviços com as marcas da primeira.

Além dos prejuízos experimentados pela Autora Indústria e Comércio, decorrentes dos lucros cessantes advindos das vendas e produtos, acessórios e prestações de serviços que foram contratados com a Ré Indústria e Comércio quando na verdade deveriam ter sido contratados com aquela, está a mesma sujeita as conseqüências advindas da vulgarização da sua marca e de eventuais dissabores causados pelas requeridas junto aos consumidores, interesse este que transcende a esfera dos direitos individuais para mergulhar no interesse da própria coletividade".

E, concluindo, diz a Autora Indústria e Comércio:

"Face a tudo o que foi exposto e com o intuito de possibilitar o ajuizamento da QUEIXA CRIME, requer se digne Vossa Excelência determinar a realização da diligência de BUSCA E APREENSÃO de exemplares de materiais que comprovem o uso indevido das marcas da requerente, na forma prevista nos artigos 524 e seguintes do Código de Processo Penal.

5 O uso dos termos "MADOLONI" e "MADEX"

5.1 Generalidades

Até onde foi possível apurar, no exíguo prazo disponível para a elaboração do presente laudo, as diligências dos peritos mostraram que "MADOLONI" e "MADEX" são termos amplamente empregados no comércio internacional, além do que "MADOLONI" encontra-se formalmente definido em organismo normativo.

No que tange a "**madex**" os peritos procuraram apresentar como o mercado utiliza o termo.

No que tange a "**madoloni**", considerando as questões técnicas associadas à normalização, os peritos procuraram apresentar o sistema normativo existente no Brasil e a sua vinculação com os sistemas de outros países, conhecimento indispensável para o reconhecimento da autoridade que define um dos termos que constituem a própria razão de ser deste processo.

5.2 "MADOLONI"

A UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione, órgão normativo italiano, equivalente a ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, é a responsável pela definição do termo "**madoloni**", conforme item 2.5 da norma UNI "XXZZZ", de 1.980, - da classe terminologia.

O emprego já normalizado, no entanto, parece ser anterior, pois a norma UNI "BBNN", de novembro de 1.969, que já se constitui em revisão de norma ainda mais antiga, apresenta "dimensões e características" para o mesmo produto.

Para que se avalie a importância de uma norma UNI no contexto internacional, os conceitos de normalização e organismo normativo são expostos a seguir, bem como são identificadas as instituições de interesse.

Uma norma técnica pode ser considerada como o registro de experiências específicas que tiveram sucesso em qualquer campo da atividade humana.

A "normalização é o processo de estabelecer e aplicar regras a fim de abordar ordenadamente uma atividade específica, para o benefício e com a participação de todos os interessados e, em particular, de promover a otimização da economia, levando em consideração as condições funcionais e as exigências de segurança.

A produção normativa brasileira é registrada no INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, que identifica uma norma com a sigla NBR.

Entre tantos objetivos, a normalização visa:

- proporcionar "meios mais eficientes para a troca de informação entre o fabricante e o cliente, melhorando a confiabilidade das relações comerciais e de serviços", e
- evitar "a existência de regulamentos conflitantes sobre produtos e serviços em diferentes países, facilitando assim o intercâmbio comercial".

No caso específico do Brasil, para a consecução desses objetivos o organismo normativo dispõe de várias classes de norma técnica, entre elas, a da Terminologia. Esta, de acordo com a NBR 6822 - Preparo e Apresentação de Normas Brasileiras - é a "classe de norma que se destina a definir, relacionar e/ou dar equivalência em diversas línguas de termos técnicos empregados em um determinado setor de atividade, visando ao estabelecimento de uma linguagem uniforme".

O INMETRO é um órgão executivo e junto com CONMETRO - Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial -, um órgão normativo, compõe o SINMETRO - Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Este é "um sistema brasileiro, constituído por entidades públicas e privadas, que exerce atividades relacionadas com metrologia, normalização, qualidade industrial e certificação de conformidade".

"O CONMETRO é o órgão político do SINMETRO e é presidido pelo Ministro do Desenvolvimento Indústria e Comércio.....Ele "atua na prática, por meio de seus comitês técnicos assessores, que são abertos à sociedade, pela participação de entidades representativas das áreas acadêmica, indústria, comércio e outras atividades interessadas na questão da metrologia, da normalização e da qualidade no Brasil".

O INMETRO é o único órgão credenciador reconhecido no SINMETRO e internacionalmente acreditado como tal.

A ABNT foi identificada pelo INMETRO como Forum Nacional de Normalização, razão pela qual "a área de normalização no SINMETRO está sob a responsabilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas ...".... "É ela que representa o Brasil na ISO/IEC e nos foros regionais de normalização, auxiliada por entidades governamentais e privadas.

A ISO - International Organization for Standardization é uma federação mundial de organismos nacionais normativos de cerca de 130 países, admitindo como membro um único organismo de cada país. A sua origem decorreu da necessidade que os exportadores sentiram de acordos sobre normas internacionais para ajudar a racionalizar o processo de comércio, reduzindo as chamadas "barreiras técnicas de comércio".

O organismo normativo aceito como membro da ISO tende a ser o organismo normativo mais representativo em um país. Essa representatividade é fundamental para que as iniciativas de propostas de normalização global estejam respaldadas por interesses convergentes das partes interessadas do país que ele representa. Esta é a razão pela qual só um organismo de cada país é admitido como membro.

A UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione - é o órgão normativo que representa a Itália na ISO, assim como o Brasil é representado pela ABNT.

O perito Jorge Gebrael Bellaz observa que desconhece nas normas brasileiras a **palavra "madoloni"**, afirmativa que o perito Eduardo Piza Pereira Gomes prefere fazer utilizando o **nome "madoloni"**. Ambos, no entanto, constataram que **"madoloni"** é freqüentemente empregado pelas empresas brasileiras, à semelhança das empresas do resto do mundo conforme pode ser verificado nas revistas internacionais relativas a arquitetura e construção e nacionais como por exemplo Casa Claudia, Arquitetura e Construção dentre outras.

O exposto permite concluir que **"madoloni"** é, por um lado, um produto e por outro "marca registrada".

Com efeito, de acordo com o Dicionário Ilustrado da Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras, elaborado por Antenor Nascentes produto "é aquilo que é produzido; resultado da produção; resultado de uma ou mais forças postas em ação".

5.2.1 Posição do perito Eduardo Piza Pereira Gomes

Ainda pelo mesmo dicionário, nome é o "termo ou termos com que se designa e se distingue qualquer pessoa ou coisa". Assim, a exposição feita até o momento demonstra que há um produto com o nome **"madoloni"**, de origem italiana, porém utilizado junto com os vocábulos de outras línguas, inclusive a portuguesa.

Por outro lado, ainda segundo o mesmo dicionário, marca é "em propaganda, nome, expressão, desenho, ou símbolo, ou combinação desses elementos, que serve para identificar as mercadorias ou serviços de uma firma e os distingue dos produtos ou serviços de suas concorrentes; iniciais da firma do destinatário ou consignatário que o expedidor ou carregador põe sobre os volumes de mercadoria que despacha;...; Marca de comércio: a que o comerciante emprega para indicar o seu estabelecimento e, assim, a procedência dos objetos do seu negócio; ...Marca de indústria: a que individualiza um produto e designa sua origem com menção do fabricante e do estabelecimento, bem como da localidade onde foi manufaturado; ...Marca registrada: a marca da indústria que se registra na repartição pública competente e que assim passa a ser de uso exclusivo de um fabricante."

Deste modo, considerando os registros feitos pela requerente, ao nome do produto "madoloni" a Autor Indústria e Comércio, proprietária da marca "madolone", tem o direito de qualificá-lo como "madoloni madolone®".

Nos anexos é possível observar alguns exemplos que corroboram o exposto, conforme apresentam os sites nacionais e internacionais.

5.2.2 Posição do perito Jorge Gebrael Bellaz

Lembrando que pelo referido dicionário palavra é "vocábulo", "**madoloni**" é um vocábulo de origem italiana utilizado internacionalmente e por algumas empresas nacionais para definir um elemento resultante de uma determinada produção. A Autor Indústria e Comércio registrou no Brasil a palavra "**madolone**" como marca para designar um certo produto por ela produzido.

Com os elementos coletados até a presente data, permite-se afirmar que existem dois vocábulos; um definido por certo elemento produzido "madoloni" e outro definindo uma marca registrada "madolone".

5.3 “MADEX”

Embora não normalizado, os peritos constataram que o nome "**madex**" também tem uso disseminado em todo o mundo.

Os Anexos, mostram a presença do nome "**madex**" junto com o nome "**madoloni**", identificando produtos oferecidos por produtores e comerciantes de revestimentos. Mostram, ainda, que o nome do produto "**madex**" aparece também inserido em "sites" de empresas brasileiras, portuguesas e indonésias, escritos em inglês. Os peritos chamam atenção para o fato de que o "site" dos exportadores indonésios convida os interessados a solicitar os produtos oferecidos - "**madex**" entre eles - inseridos em várias línguas...."Feel free to write in English, Indonesian, French, German or Dutch".

O Anexo “A” mostra o nome "**madex**" em um artigo técnico, escrito em italiano, publicado numa Revista Técnica daquele país, de maio - junho de 1.996.

O Anexo “B” mostra que o nome "**madex**" também é usado por fabricantes de equipamentos para a produção dele. Ele aparece em textos redigidos em língua inglesa nos catálogos da “MM Machine” e da “FFGGN. Ele aparece em textos redigidos nas línguas italiana, inglesa e espanhola - com a grafia "ma-dex " e na língua alemã - com a grafia "madeex"-, no catálogo da multinacional “NNHHH”. Neste mesmo catálogo, este produto aparece com uma forma não contraída no texto redigido em francês - com a grafia " mades".

5.3.1 Posição do perito Eduardo Piza Pereira Gomes

Pelas mesmas razões já expostas no item 5.2.1, o perito conclui que "**madex**" é, por um lado, um produto e por outro "marca registrada".

Deste modo, considerando os registros feitos pela requerente, ao nome do produto "MADEX" a Autor Indústria e Comércio, proprietária da marca "MADEX", tem o direito de qualificá-lo como "MADEX MADEX®".

5.3.2 Posição do perito Jorge Gebraiel Bellaz

Os anexos apresentados, mostram claramente que o vocábulo "**madex**" é utilizado internacionalmente, inclusive por várias empresas nacionais, para definir um elemento resultante de uma determinada produção.

Os elementos apresentados nos anexos até a presente data permitem afirmar que existem dois vocábulos; o "ma-dex" e o "madex", vide os demais anexos, ambos utilizados para definir um certo elemento produzido no mercado internacional. Permitem, também, afirmar que várias empresas nacionais utilizam apenas o vocábulo "madex". A Autor

Indústria e Comércio utilizou-se do vocábulo "madex" para registrá-lo como uma de suas marcas.

6 Vistoria

A vistoria teve a duração de aproximadamente 12 horas, das quais cerca de 1/3, realizada num dia, ocupadas na inspeção da área de produção, do escritório e da área de vendas, todas da unidade da Ré Indústria e Comércio. Os outros 2/3 restantes foram ocupados, no dia seguinte e compreenderam o exame das notas fiscais referentes, bem como o exame dos arquivos de listas de preço nos computadores da empresa.

6.1 Constatações primeira vistoria

Na área de produção, foram encontrados produtos conhecidos no mercado como “**madex**” e “**madoloni**”.

Nos escritórios e na área de vendas não foi encontrado nenhum material publicitário ou quaisquer outros que registrassem as palavras "**madolone**", ou "**madoloni**", ou "**madex**". Nesta ocasião, diretores e funcionários da requerida apresentaram aos peritos, vários catálogos, revistas nacionais e estrangeiras, cópias de um dicionário enciclopédico italiano e de duas normas italianas, onde aparecem, isoladamente ou juntas, as palavras "**madoloni**", "**madolone**", "**madex**", "**ma-dex**" e "**madeex**".

Os peritos observam que, as pequenas variações de redação dos vocábulos (segundo o eng. Jorge) e nomes (segundo o eng. Eduardo), ou seja, trocando apenas uma vogal ou acrescentando-se ifem a fonética se mantém semelhante "**madoloni**" e "**madolone**", para os fins deste trabalho, confundem-se, sendo consideradas simplesmente como "**madoloni**". Do mesmo modo "**madex**", "**ma-dex**" e "**madeex**" podem ser consideradas simplesmente como "**madex**".

6.2 Constatações da segunda vistoria

O exame das notas fiscais emitidas pela Ré Indústria e Comércio mostrou que, naquelas destinadas ao mercado externo, um grande número delas contém as palavras "**madoloni**" e "**madex**" e em menor quantidade naquelas destinadas ao mercado interno.

Segundo informação dada por funcionários da Ré Indústria e Comércio, sua produção anual, considerando todos os tipos de produto, é da ordem de “YYYY m²”, estimando-se que algo em torno de 20% desse total seja relativo às produções de "**madoloni**" e "**madex**". As notas fiscais apresentam "**madoloni**" e "**madex**" conforme demonstrado abaixo.

Ex: MADEX

10 m² de madex de cobre, 20 m² de madex de plástico, 200 m² de madex de aço, etc..

Ex: MADOLONE

120 m² de madolone de alumínio, 150 m² de madolone de zinco e assim por diante.

Ou seja, mostra “**madex**” e “**madelone**” sendo logo na seqüência mostrado qual é o tipo de material no qual foi produzido.

Os peritos também examinaram neste dia os arquivos de listas de preço nos computadores da empresa. Não foram localizados os nomes em questão!

8 Conclusão

Os estudos e diligências efetuados demonstram, sob o **ponto de vista técnico**, conforme justificativa exposta no corpo deste trabalho, que a requerida Ré Indústria e Comércio não faz uso indevido da marca “**madolone**” e “**madex**”, seja em produtos, seja em documentos, seja em rotinas administrativas.