

**Nome empresarial - Conflito com marca -
Mesmo ramo de atividade - Mesma unidade
federativa - Mercado de consumo - Confusão -
Princípio da anterioridade**

Ementa: Nome empresarial. Conflito com marca. Atuação no mesmo ramo de atividade. Confusão no mercado de consumo. Princípio da anterioridade.

- Quando houver identidade entre nome empresarial e marca e as sociedades empresárias atuarem no mesmo ramo de atividade e na mesma unidade federativa, a sociedade que por último registrou, quer seja o nome empresarial, quer seja a marca, deve-se abster de utilizar a expressão idêntica. Tal medida é necessária para que se evite confusão no mercado de consumo.

- A concessão do prazo de 6 (seis) meses para a modificação do nome empresarial é razoável.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0514.06.021551-4/001 - Comarca de Pitangui - Apelante: Record Indústria e Comércio de Calçados Ltda. - Apelada: Indústria de Calçados Ronny Ltda. - Relator: DES. TIBÚRCIO MARQUES

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PARCIAL PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 30 de abril de 2009. - *Tibúrcio Marques* - Relator.

Notas taquigráficas

Produziu sustentação oral, pela apelante, o Dr. Vinicius Magno de Campos.

DES. TIBÚRCIO MARQUES - Cuida-se de recurso de apelação interposto por Record Indústria e Comércio de Calçados Ltda., nos autos da ação de abstenção de ato, ajuizada por Indústria de Calçados Ronny Ltda., tendo em vista o seu inconformismo com os termos da sentença de f. 134/144, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a apelante a promover, no prazo de 60 (sessenta) dias, "a alteração de seu nome comercial perante a Jucemg, de modo a excluir a expressão Record, sob pena de multa diária de R\$ 300,00 (trezentos) reais".

Irresignada, busca a apelante a reforma da decisão, argumentando, em sede de preliminar, que, tendo em vista a ausência da Jucemg no polo passivo da

ação, deve ser decretada a nulidade do processo e determinada a sua remessa à comarca de origem, conforme disposto no art. 47, parágrafo único, do CPC.

Afirma que o que está sendo decidido nos autos não decorre de qualquer ato ilegal praticado pela apelante, mas do registro realizado pela Jucemg, que concluiu como válido e regular o nome empresarial escolhido pela apelante, que traz a expressão Record em sua composição, razão pela qual esta deve, obrigatoriamente, compor o polo passivo da ação.

Aduz, meritoriamente, que é uma empresa privada que atua no ramo de calçados, utilizando a expressão Record não como marca, mas tão somente como parte integrante do seu nome empresarial.

Afirma que não restou comprovada a possibilidade de induzimento do consumidor a erro, já que não comercializa qualquer produto com a marca Record.

Sustenta que o fato de a apelada ter procedido ao registro da marca Record, junto ao INPI, não impede sua inclusão em nome comercial de empresas.

Ressalta que a presente demanda já foi apreciada, via processo administrativo, pela Jucemg, que admitiu a utilização do termo Record em seu nome empresarial.

Requer seja acolhida a preliminar arguida e, caso ultrapassada, seja dado provimento integral ao recurso interposto, para que seja reformada a r. sentença proferida no ponto em que condenou a apelante a excluir a expressão Record de seu nome empresarial.

Preparo às f. 170/171.

Contrarrrazões às f. 173/193. O apelado afirma que as decisões administrativas não fazem coisa julgada.

Alega que a Junta Comercial apenas arquiva os dados e consequentemente não deve figurar no polo passivo como litisconsorte.

Aduz que o entendimento jurisprudencial é que no conflito entre marca e nome empresarial prevalece a marca.

Cita várias jurisprudências e requer que seja negado provimento ao recurso.

É o breve relatório.

Conhece-se do recurso, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

1) Do litisconsórcio necessário.

Aduz o apelante que efetuou o registro de seu nome empresarial junto à Junta Comercial de Minas Gerais.

Alega que a Junta Comercial, ao proceder ao registro, reconheceu a validade e a regularidade da expressão Record.

Afirma que a Junta Comercial proferiu decisão administrativa na qual afirmou que o ato é regular.

Sustenta, por fim, que, como a decisão irá repercutir nos atos de registros da Junta Comercial, esta deve figurar no polo passivo da demanda.

A Junta Comercial é o órgão encarregado de efetuar o registro do contrato social e das averbações das sociedades empresárias.

Dentre outras finalidades, o registro perante a Junta Comercial faz com que o nome empresarial, que seja inovador, tenha proteção.

No caso em tela, não se está discutindo a irregularidade do registro feito pela Junta Comercial, mas a coincidência entre nome empresarial e marca.

Nos termos do art. 35 da Lei 8.934/94, a Junta Comercial é impedida de realizar o arquivamento dos "atos de empresas mercantis com nome idêntico ou semelhante a outro já existente [...]", ou seja, a *contrario sensu*, a Junta Comercial é obrigada a registrar os atos constitutivos das sociedades empresárias, quando os nomes empresariais não são idênticos ou semelhantes.

Como no caso em tela não se está discutindo semelhança de nomes empresariais, mas a semelhança de nome empresarial e marca, tem-se que a presente decisão não irá gerar efeitos perante a Junta Comercial de Minas Gerais, já que esta, em virtude de lei, é obrigada a registrar as expressões quando os nomes empresariais não forem idênticos ou semelhantes.

Ademais, não se está discutindo o ato de registro realizado pela Junta Comercial, ou seja, a relação jurídica existente é entre as partes, motivo pelo qual deve ser rejeitada a preliminar de litisconsórcio necessário.

2) Do mérito.

Aduz o apelante que:

1) Não está provado que o consumidor pode ser levado a erro.

2) Utiliza a expressão Record como nome empresarial, e não como marca, e que devido a tal fato não há confusão.

3) Os princípios da especialidade e da anterioridade não são utilizados de forma absoluta.

4) Há 59 empresas que utilizam a expressão Record, e com isso pode concluir que a expressão é de uso comum.

5) É possível a coexistência da expressão Record, como marca e como nome empresarial.

6) O prazo de 60 (sessenta) dias para a modificação da marca é ínfimo.

Faz-se necessário tecer algumas considerações acerca do nome empresarial.

O nome empresarial tem por finalidade identificar a sociedade empresária, ou seja, a pessoa jurídica.

Nos termos do art. 33 da Lei 8.934/94, com o arquivamento dos atos constitutivos da sociedade, o nome empresarial começa a gozar de proteção.

O art. 34 da referida lei prevê que o nome empresarial deve obedecer aos princípios da veracidade e da novidade.

Tem-se que a proteção do nome visa resguardar a sociedade empresária.

Já a marca constitui um sinal ou expressão destinada a individualizar os produtos ou serviços de uma empresa, identificando-os e individualizando-os dos demais.

O presente recurso envolve a utilização do nome empresarial Record pela apelante, o que, conforme afirma a apelada, viola sua marca já amplamente difundida no mercado de calçados, o que está lhe causando enormes prejuízos.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora, ora apelada, obteve em junho de 1998, seu direito de propriedade sobre a marca Record junto ao INPI (f. 22).

No que concerne à aquisição do direito de uso exclusivo das marcas, dispõe o art. 129 da Lei 9.279/96 que:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

No presente caso, não há dúvidas de que o nome empresarial adotado pela apelante contém a reprodução da expressão Record, marca escolhida pela apelada, sendo certo também que esta tem sua marca registrada junto ao INPI, que lhe confere o direito à exclusividade de propriedade e uso da expressão em litígio para a classe de produtos e serviços comercializados.

No que tange à coincidência entre nomes empresariais e marcas, não há solução específica na legislação, contudo deve-se observar o princípio da especificidade no exame do tema.

A jurisprudência estabeleceu alguns critérios para que seja declarada a impossibilidade da utilização simultânea entre nomes empresariais e marcas:

- 1) atuação das sociedades empresárias na mesma unidade da Federação;
- 2) atuação no mesmo ramo de atividade;
- 3) possibilidade de confusão dos consumidores.

Assim, para que reste configurada, *in casu*, a concorrência desleal do nome empresarial da apelante com a marca da apelada, deve-se proceder à análise relativa à coincidência entre as atividades exercidas pelas partes, a fim de verificar se tal coincidência é suscetível de gerar alguma possibilidade de confusão por parte dos consumidores.

Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal:

Ação ordinária - Registro de marca no INPI - Imitação e aproveitamento parasitário - Marca e nome empresarial - Princípio da especificidade/especialidade - Ramo de atividade das partes - Ônus da prova da confusão pelos consumidores. - 'A marca tem a sua proteção restrita à classe dos produtos ou serviços em que se encontra registrada pelo INPI (salvo no caso excepcional da marca de alto renome, cuja proteção é especial e abrange todas as classes), enquanto o nome empresarial é protegido independente-

mente do ramo de atividade econômica a que se dedica o empresário'. Deve-se verificar se há coincidência entre as atividades exercidas entre as partes, visto que a proteção é restrita à classe dos produtos ou serviços a que pertencem e se desta coincidência existe alguma possibilidade de confusão por parte dos consumidores. Compete ao autor, em caso de não ficar evidente o descumprimento do princípio da especificidade, a confusão pelos consumidores entre a marca e o nome empresarial (TJMG, Ap. Cível 1.0024.06.092058-4/002(1), Rel. Des. Nilo Lacerda, p. em 28.04.07).

In casu, após detida análise dos autos, constata-se que as partes exercem suas atividades empresariais na mesma unidade federativa, qual seja em Minas Gerais.

Além disso, há proximidade entre os Municípios nos quais estão as sedes das empresas, quais sejam Nova Serrana (apelado) e Pitangui (apelante).

As empresas envolvidas exercem atividades muito semelhantes, que consistem na produção e comercialização de calçados e artigos esportivos.

No que tange à confusão aos consumidores, em que pesem as alegações do apelante de que não é possível a confusão entre nome empresarial e marca, verifica-se, através do documento de f. 112, que o apelante utiliza a expressão Record com destaque.

Ao utilizar a referida expressão com destaque, constata-se que a expressão Record, além de integrar o nome empresarial, é um sinal visual indicativo.

Como o apelante utiliza o nome empresarial Record de forma destacada, verifica-se que os consumidores são suscetíveis de se confundirem, principalmente porque as partes atuam em cidades próximas e no mesmo ramo de atividade.

Conclui-se, assim, que, como as partes trabalham no mesmo ramo de atividade, a semelhança do nome empresarial e da marca gera a possibilidade de engano ao público consumidor, motivo pelo qual, com base nos princípios da novidade e da anterioridade, a sentença deve ser mantida, para que o apelante se abstenha de utilizar a expressão Record, já que a marca Record foi anteriormente registrada (f. 22 e f. 37/41).

Portanto, deve prevalecer o nome que primeiro foi registrado.

Ademais, mesmo que o apelante utilize o nome empresarial por inteiro, o simples uso da expressão Record gera confusão, já que as partes atuam no mesmo ramo de atividade.

No que tange às alegações de que a expressão Record é de uso comum, embora a referida expressão seja utilizada de forma ordinária por vários ramos de atividade, tem-se que a proteção à referida expressão não pode ser afastada quando a identidade gerar confusão aos consumidores e as sociedades empresárias atuarem no mesmo ramo de atividade.

Quanto à coexistência das expressões, como dito alhures, como a utilização simultânea pode gerar confusão, a apelante deve-se abster de utilizar a expressão Record.

É válido salientar que o direito à proteção do nome empresarial não é absoluto, quando houver identidade de expressão e quando esta estiver causando confusão no mercado.

No que tange ao prazo de 60 (sessenta) dias para a modificação, razão assiste ao apelante, já que o prazo de 60 (sessenta) dias é ínfimo para que sejam alterados todos os documentos, como nota fiscal, blocos de pedido, etc.

Com base no princípio da razoabilidade, considerando que o próprio apelado propôs a concessão do prazo de 6 (seis) meses para a alteração do nome empresarial do apelado, f. 125, tem-se que o prazo para a alteração do nome empresarial deve ser de 6 (seis) meses, contados da publicação do presente acórdão.

Quanto à multa fixada, tem-se que a mesma é razoável, motivo pelo qual não deve ser reduzida.

Com tais considerações, dá-se provimento em parte ao recurso para conceder o prazo de 6(seis) meses para a alteração do nome empresarial pelo apelante, sob pena da multa fixada na sentença.

Nos termos do art. 21, parágrafo único, do CPC, custas recursais, pelo apelante.

Para os fins do art. 506, III, do CPC, a síntese do presente julgamento é: recurso provido em parte para conceder o prazo de 6 (seis) meses para a alteração do nome empresarial pelo apelante, sob pena da multa fixada na sentença.

Nos termos do art. 21, parágrafo único do CPC, custas recursais, pelo apelante.

DES. TIAGO PINTO - De acordo.

DES. ANTÔNIO BISPO - De acordo.

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR E DERAM PARCIAL PROVIMENTO.

...