

APELAÇÃO CÍVEL nº 1.0026.05.016979-1/001 - Comarca de Andradas - Apelantes: 1ª) Carinhato e Zanuto Ltda. - EPP, 2ª) Sônia de Fátima Lima Macedo Ribeiro - Microempresa - Apelados: os mesmos - Relator: Des. PEREIRA DA SILVA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 10ª 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 DAR PROVIMENTO À PRIMEIRA APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO À SEGUNDA.

Belo Horizonte, 7 de agosto de 2007. - *Pereira da Silva* - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. *Pereira da Silva* - Recursos de apelação que foram aviados por Carinhato e Zanuto Ltda. - EPP (1ª apelante) e por Sônia de Fátima Lima Macedo Ribeiro - ME (2ª apelante) contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Andradas, que julgou improcedente tanto a ação ordinária de abstenção de uso de marca registrada, ajuizada pela 1ª apelante em desfavor da 2ª apelante, quanto o pedido reconvenicional (f. 179/184).

A autora/1ª apelante, em suas razões recursais de f. 189/201, alega, em síntese, ser legítima detentora da marca "Sônia Calçados", concedida pelo INPI, tendo ainda feito dois outros pedidos de registro da mesma expressão, com o intuito de estender a proteção e logotipo da marca.

Informa que notificou a apelada, por duas vezes, para que ela se abstinhasse de reproduzir a expressão distintiva "Sônia Calçados", sendo certo que a recorrida teria informado não ter mais interesse em usar a expressão. E isso não teria sido observado pelo Julgador de primeiro grau.

Defende a tese de que a propriedade da marca é constitucionalmente tutelada, tendo a sentença recorrida afrontado o art. 129 da Lei Federal 9.279/96. Argumenta que, ao se permitir o uso da expressão "Sônia Calçados", pela apelada, para fins idênticos, e se estabelecendo ela em cidade bastante próxima, a despeito de Estados diferentes, o MM. Juiz dividiu e limitou o uso da marca cuja propriedade é da apelante, contrariando, assim, legislação constitucional e infraconstitucional aplicável.

Ressalta a inexistência de conflitos entre os nomes comerciais empresariais das partes, inexistência de anterioridade de nome empresarial da apelada em detrimento da marca registrada pela apelante, asseverando que a apelada jamais foi detentora de nome empresarial ou da marca "Sônia Calçados", não havendo, neste caso, que se falar em anterioridade de registro, e esclarecendo que a marca tem proteção em todo o âmbito nacional.

Finalmente, entende que a decisão recorrida acabou por invalidar o registro da marca junto ao INPI, ocorrência que fugiria de sua competência, fazendo registrar que a apelada se obrigou a não mais fazer uso da expressão "Sônia Calçados", conforme contranotificação extrajudicial.

Ação Ordinária - Marca Registrada - Uso - Abstenção - Precedência - Nome de Fantasia

Ementa: Ação ordinária. Proteção. Nome comercial. Marca. Precedência de registro. Nome fantasia.

- O nome comercial será protegido em todos os países, sem obrigação de depósito nem de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.

- A anterioridade do uso do nome que identifique a empresa já é suficiente, não sendo imprescindível nem mesmo o registro.

Primeira apelação provida e segunda apelação não provida.

A requerida/2ª apelante, por sua vez, em suas razões de f. 202/206, argumenta que a requerente, em verdade, não detém a titularidade da marca "Sônia Calçados", detendo a titularidade somente da logomarca consistente numa espécie de círculo envolvendo a palavra "Sônia", não havendo proteção à palavra "Calçados".

Entende inexistir a marca "Sônia Calçados", asseverando que seu direito de usar referida expressão vem da anterioridade do seu registro na Jucemg. Assevera que a própria representante legal da requerente, em seu depoimento pessoal, confessou que o certificado do INPI diz respeito à logomarca, sendo que somente a logomarca, portanto, teria a pretendida proteção.

Assim, como a recorrente jamais usou a logomarca da requerente, mas somente a expressão "Sônia Calçados", não pode prosperar o pleito inicial. Finalmente, requer seja julgada procedente a reconvenção, no sentido de se permitir que a apelante use a expressão "Sônia Calçados", o que pode ocorrer em qualquer outro estabelecimento comercial, inclusive no Estado de São Paulo.

As contra-razões recursais foram apresentadas às f. 202/213, não tendo a 1ª apelante se manifestado sobre a 2ª apelação, nos termos da certidão de f. 224-v.-TJ.

Este, o breve relatório.

Conheço de ambos os recursos, porque próprios e tempestivos, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

Passo a analisar as razões recursais, ressaltando que analisarei conjuntamente as razões de ambos os recursos, em que pese o interesse específico de cada uma das partes, pois a solução a ser dada resolverá todas as pendências.

Feito esse registro, após analisar detidamente os autos, verifico que devem ser feitos alguns esclarecimentos sobre os fatos e a matéria discutida neste caderno processual, a fim de se apontar justa solução à lide instaurada.

Registro, também, que não andou bem o ilustre Juiz de primeira instância em suas colocações, vindo a confundir nome empresarial, marca e título de estabelecimento (nome fantasia).

Após leitura da inicial e dos pedidos formulados pela autora, Carinhato & Zanuto Ltda., constata-se que ela pretende a proteção da marca "Sônia Calçados", pleiteando que a requerida se abstenha de usar a mesma expressão como título de seu estabelecimento (nome fantasia). O argumento é que as populações das duas cidades, bem próximas, estão confundindo a marca dos produtos da autora com a loja da requerida, que também é do ramo do comércio de calçados.

Sobre a importância do instituto da marca, transcrevo os valiosos ensinamentos doutrinários que se seguem:

Pouco a pouco, o uso de sinais e marcas nos bens materiais foi sendo difundido entre as nações, passando esse sinal, essa marca, a ser interpretado como fator básico para a comercialização de um determinado produto ou de uma determinada mercadoria, chegando, em casos extremos, a

converter-se em sinônimo do próprio produto ou mercadoria. Tal fenômeno, registre-se, persiste até hoje: Exemplos disso são: 'gilette', como lâmina de barbear; 'maisena', como amido; 'cotonete', como haste flexível com algodão nas pontas para higiene pessoal; 'bombril', como esponja de aço para limpeza etc. (ROCHA FILHO, José Maria. *Curso de direito comercial* - Parte Geral, 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 177).

Muitos têm na marca registrada o mais valioso elemento do estabelecimento empresarial, de forma a justificar gastos na proteção do respectivo direito. Se um concorrente apresenta pedido de registro de marca, cujo signo é igual ou semelhante ao da registrada em nome daquele empresário, terá ele interesse em manifestar oposição (COELHO, Fábio Ulhôa. *Curso de direito comercial* - v. 1. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 167).

Sobre o procedimento do registro da marca, temos que:

As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam, efetiva e licitamente (art. 128). O registro, pois, é concedido por classe de atividade.

No primeiro caso (pessoa física ou jurídica de direito privado), então, o registro da marca deve ser requerido em nome de uma firma individual ou de uma sociedade, exceção feita para o autônomo (artífice e profissional liberal), que pode solicitar e obter, nessa ordem, registro de marca para seus produtos, sem a necessidade de registrar uma declaração de firma individual ou de constituir uma sociedade.

Deverá ser comprovada, porém, sua inscrição no órgão responsável pelo registro, inscrição ou cadastramento e apresentada a sua inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e na Prefeitura Municipal, para efeitos de pagamento do imposto sobre serviços (ISS) (ROCHA FILHO, José Maria da. *Ob. cit.*, p. 181).

No caso em questão, a autora, que tem como nome empresarial a expressão "Carinhato & Zanuto Ltda. - EPP", inscrita na Jucesp em 26.04.1997 (f. 26), obteve junto ao INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a concessão do registro da marca mista "Sônia Calçados", com um tipo de círculo em volta do nome "Sônia", dentro da classe 25 (botas, calçados, sandálias, sapatos, chinelos, pantufas), em 02.09.2003 (f. 35).

Obviamente, a concessão do registro não abrangeu o uso exclusivo da palavra "Calçados", por ser nome genérico. Registre-se que o pedido de depósito ocorreu em data de 24.05.1999.

Posteriormente, em 29.10.2004, a autora fez novo pedido de registro junto ao INPI da marca mista "Sônia Calçados", agora, com estilização diferente da palavra "Sônia" (f. 29/34).

Ressalte-se que o novo pedido de registro de marcas não retirou a concessão dada anteriormente pelo INPI à marca depositada, cuja concessão de registro tem proteção pelo prazo de 10 anos.

Sobre essa matéria (a proteção dada pela legislação pátria ao registro da marca), Fábio Ulhôa, mais uma vez, nos esclarece:

Como o registro do nome empresarial tem abrangência estadual, e não nacional, os seus efeitos estão restritos aos Estados em que o empresário tem sede ou filial. Para estender a tutela ao país todo, ele deve providenciar o arquivamento de pedido de proteção ao nome empresarial, nas

Juntas dos demais Estados (CC/2002, art. 1.166, parágrafo único; IN-DNRC n. 53, art. 13, §§ 1º e 2º. O mesmo não ocorre com a marca, que, registrada no INPI, estará protegida em todo o território brasileiro (e, até mesmo, nos demais países unionistas, se presentes as condições da Convenção de Paris).

(...)
O regime protetivo do nome empresarial, assim, difere-se do da marca, nos aspectos assinalados. Quanto colidem nomes, portanto, o critério da anterioridade no Estado ampara o empresário, em relação a todos os ramos de atividade econômica. Mas, cabe a indagação: e se o conflito for entre nome empresarial e marca? (...) Como solucionar este conflito? Na lei, não se encontra dispositivo regulando a matéria, mas a jurisprudência tem normalmente prestigiado a tutela da marca, em detrimento da do nome empresarial, mesmo quando o registro deste é anterior. Exige-se, contudo, em função do princípio da especialidade, que o titular da marca e o do nome colidentes operem no mesmo segmento de mercado (salvo se a marca for de alto renome, quando o empresário goza de proteção em todos os segmentos) (*Curso de direito comercial* - v. 1. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 182-183).

Os demais doutrinadores pátrios também seguem esse mesmo entendimento:

A proteção da marca decorre do seu registro no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) e, da mesma maneira como ocorre com o nome empresarial, embora definida como direito de propriedade, traduz-se numa posição de exclusividade. Só o titular tem o direito ao uso da marca. A violação deste direito, pela cópia ou reprodução da marca, devidamente registrada, é crime (contrafação), sujeitando o infrator, ademais da pena privada de liberdade, a reparar o dano decorrente da clientela desviada (FRANCO, Vera Helena de Mello. *Manual de direito comercial*, v. 1. 2. ed. São Paulo: RT, 2004, p. 157).

Quando registrada, a marca assegura ao seu titular a propriedade e o direito de uso exclusivo (art. 129 da Lei n. 9.279/96 c/c o art. 5º, XXIX, da Constituição Federal), constituindo um bem de valor real. Disso decorrem os direitos/deveres previstos nos arts. 130 a 132 e regulados nos arts. 133 a 154.

A marca registrada possui, portanto, proteção jurídica e valor econômico, constituindo-se em ativo da empresa. O direito sobre a marca é patrimonial e tem por objeto bens incorpóreos ou imateriais. O que se protege é mais do que a representação material da marca. Protege-se a própria idéia criativa. O exemplar da marca é apenas o modelo, a exteriorização, a materialização da idéia criativa.

E, lembre-se, o registro da marca é concedido para classes específicas de produtos ou serviços, segundo as atividades do titular (ROCHA FILHO, José Maria. *Ob. cit.*, p. 188/189).

Ao analisar, agora, a documentação colacionada pela requerida, verifica-se que ela foi registrada na Jucemg, em 05.12.1995 (f. 69 usque 71), com o nome empresarial de "Sônia de Fátima Lima Macedo Ribeiro - ME", e com o título de estabelecimento (nome fantasia) de "Sônia Calçados".

Verifica-se, portanto, que a requerida não possui o nome comercial "Sonia Calçados", sendo referida expressão utilizada somente como título de sua loja (nome fantasia), não possuindo, também, qualquer pedido de registro de marca junto ao INPI.

O nome empresarial, no conceito de José Maria Rocha Filho (*ob. cit.*, p. 146) é "um elemento de identi-

cação do empresário, pessoa física ou jurídica; é um elemento de identificação da empresa".

E, conforme Gladston Mamede:

O que se chama de nome empresarial nada mais é do que a idéia e prática do nome aplicados à empresa e às práticas mercantis. É, via de consequência, o nome que identifica a empresa: o empresário individual ou a sociedade empresária (*Empresa e atuação empresarial*. v. 1. São Paulo: Ed. Atlas, 2004, p. 101).

Já o título de estabelecimento, ou nome de estabelecimento ou, ainda, nome de fantasia, serve para indicar ou designar o local em que se desenvolve a atividade empresarial:

Trata-se da designação que o empresário empresta ao local em que desenvolve sua atividade. (...).

A expressão lingüística do título não precisa coincidir com o núcleo do nome empresarial, nem com a marca. (...).

Quando o título de estabelecimento, contudo, apresenta expressão lingüística diversa da marca - e não se encontra registrado também como marca no INPI -, o empresário somente poderá impedir que alguém o imite ou reproduza, como base na repressão à concorrência desleal. (...).

Como, por outro lado, não existe atualmente registro do título de estabelecimento - ele existiu, no Brasil, entre 1934 e 1967, e produzia efeitos restritos ao âmbito do município -, a prova da anterioridade, no uso do sinal distintivo, pode ser feita por testemunhas ou documentos de qualquer gênero (COELHO, Fábio Ulhôa. *Curso de direito comercial* - v. 1. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 183-184).

Eis, agora, importante, diferenciação sobre os três institutos, na advertência feita por Gladston Mamede, para que não se confundam os conceitos:

É fundamental não confundir nome empresarial (ou nome comercial) com marca, pois são diferentes: o nome empresarial é a identificação da empresa (empresário individual ou sociedade empresária) e a marca é a identificação de um produto (bens ou serviços).

O nome empresarial protege-se pela inscrição do empresário individual ou o registro da sociedade empresária na Junta Comercial (o Registro Mercantil ou Registro Empresarial); a marca protege-se pelo registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

Uma sociedade empresária que tenha o nome de General Motors do Brasil Ltda. pode ter o registro da marca Chevrolet e, ainda, da marca Cadillac e outras, com as quais identifique seus produtos.

Obviamente, nada impede que o núcleo do nome empresarial seja levado a registro com marca, recebendo essa proteção específica: Editora Atlas S/A (nome empresarial) e Atlas (marca); Ford do Brasil S/A (nome comercial) e Ford (marca). Isso para não falar na representação gráfica da marca, igualmente distinta do nome comercial.

Também são distintos o nome empresarial e a denominação do estabelecimento ou título do estabelecimento; enquanto o nome empresarial identifica a empresa (o empresário ou a sociedade empresária), o título do estabelecimento identifica o estabelecimento: o rótulo pelo qual o estabelecimento se apresenta ao público.

Assim, a empresa Conota Ltda. (nome empresarial) pode ter um estabelecimento com o título de 'Sacolão Comida Boa'. Aliás, assim como um mesmo empresário, ou sociedade empresária, pode titularizar várias marcas, pode igualmente ter vários estabelecimentos, cada qual com um título próprio. Uma mesma empresa pode ser titular - e se utilizar - de

diversas marcas, bem como pode ter diversos estabelecimentos, cada qual com um nome de fantasia diverso. Mas haverá apenas um nome comercial, já que há apenas uma personalidade jurídica: aquela da pessoa natural (empresário) ou da pessoa jurídica (sociedade empresária) (MAMEDE, Gladston. *Empresa e atuação empresarial*. v. 1. São Paulo: Ed. Atlas, 2004, p. 118).

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXIX, garante a proteção "aos nomes das empresas e a outros signos distintivos", em buscando evitar locupletamento com o esforço alheio e a possibilidade de confusão ou dúvida que traria malefícios a toda a comunidade.

In casu, percebe-se, portanto, que a requerente busca, em verdade, a proteção da sua marca "Sônia Calçados", em confronto com o interesse da requerida, que utiliza esta mesma expressão como nome fantasia de seu estabelecimento.

Após os necessários estudos, não restam dúvidas de que o melhor direito está com a requerente. É que ela obteve o registro da marca "Sônia Calçados", junto ao INPI, cuja proteção tem caráter nacional, em detrimento do nome de fantasia que foi dado pela requerida ao seu estabelecimento.

Ora, se a marca registrada junto ao INPI possui proteção em âmbito nacional, com preferência em relação ao nome empresarial semelhante de outra pessoa jurídica, mesmo que registrado anteriormente na respectiva Junta Comercial, no caso em questão, entendo que a marca registrada pela requerente tem preferência sobre o título de estabelecimento, que veio a ser adotado, pela requerida, principalmente porque os estabelecimentos estão localizados em cidades próximas, sendo certo, ainda, que as atividades comerciais são as mesmas.

De fato, as litigantes atuam no comércio de calçados, valendo lembrar que a requerida jamais solicitou o registro de qualquer marca com a expressão coincidente ao título de estabelecimento por ela utilizado, o qual coincide com a expressão "Sônia Calçados", parte nominativa da marca mista registrada pela requerente.

Nesse sentido, a jurisprudência do colendo STJ:

Marca registrada. Palavra comum. Sua utilização pela ré em nome de fantasia. Inadmissibilidade.

Registrada uma marca, não pode outra empresa industrial, comercial ou de serviços utilizá-la na composição de seu nome comercial, em havendo similitude de atividades. Precedentes da Quarta Turma.

Recurso especial conhecido e provido parcialmente (REsp 210 076/Relator: Ministro Barros Monteiro).

No caso, aplica-se, também, o art. 129 da Lei Federal 9.279/96, *in verbis*:

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 território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no país, há pelo menos seis meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto

ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Importante registrar, finalmente, a resposta dada pela requerida à requerente, em relação à notificação feita por esta àquela, a fim de que aquela se abstinhasse da utilização da expressão "Sônia Calçados", como título empresarial (f. 42 e 43):

Considerando que a empresa notificada, que esta subscreve, não tem interesse de continuar com a mesma expressão marcária, e muito menos continuar a divulgar a marca 'Sônia Calçados', estando, no presente momento, providenciando as alterações legais necessárias para mudança da marca da empresa.

Diante do exposto, propõe o que se segue:

- Requer o prazo de 45 dias contados a partir da ciência do efetivo registro da marca 'Sônia Calçados' em nome da empresa notificante, fato do qual se tomará conhecimento por meio de nova notificação de V. Sas. nos moldes da anterior para que a empresa notificada cesse com o uso da expressão marcária 'Sônia Calçados'.

- Deixa gizado que a empresa notificada poderá deixar de usar a expressão 'Sônia Calçados', antes mesmo do prazo requerido, o que dependerá dos procedimentos comerciais e burocráticos para a efetivação da mudança.

Pelo teor da transcrição acima, pode-se constatar que a própria requerida já havia consentido com a alteração do seu título de estabelecimento, a fim de que ele não mais se confundisse com a marca mista registrada pela requerente.

Assim, com tais considerações, dou provimento à primeira apelação e nego provimento à segunda, para reformar a sentença proferida pelo douto Juiz Auro Aparecido Maia de Andrade.

Por via de consequência, estou julgando procedente, então, o pedido inicial, determinando que a requerida se abstenha de fazer uso da expressão distintiva "Sônia Calçados", como título de estabelecimento, fazendo as alterações necessárias na Jucemg.

Deverá se abster, também, de fazer uso daquela expressão, ou designações similares, a título de marca, excluindo-a de folders, panfletos, fachada de loja, anúncios e propagandas e em qualquer outro meio de exposição, cominando à requerida uma multa diária de R\$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento da obrigação. Julgo, por via de consequência, improcedente a reconvenção apresentada pela parte ré.

A requerida deverá arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R\$ 1.300,00, nos termos do § 4º do art. 20 do CPC. Custas recursais, na forma da lei, pela 2ª apelante, salvo se estiver litigando sob o pálio da justiça gratuita - Lei Federal 1.060/50.

Votaram de acordo com o Relator os Desembargadores *Evangelina Castilho Duarte* e *Cabral da Silva*.

Súmula - DERAM PROVIMENTO À PRIMEIRA APELAÇÃO E NEGARAM PROVIMENTO À SEGUNDA.

...