

**PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA DE COMÉRCIO - NOME COMERCIAL -
USO INDEVIDO - INPI - REGISTRO - ANTERIORIDADE**

Ementa: Abstenção do uso de marca. Propriedade industrial. Anterioridade de registro. Proteção.

- Quando uma marca é protegida, nenhuma pessoa ou empresa, senão a que a possui, pode usá-la.
- O registro de nome empresarial idêntico ao de marca registrada e já divulgada no mercado constitui violação ao direito de propriedade da mesma, conforme dispõe o artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial, uma vez que este assegura ao titular do registro da marca perante o INPI a disponibilidade, exclusividade de uso, e ações necessárias para assegurar sua integridade e reputação.
- Recurso não provido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2.0000.00.498906-4/000 - Comarca de Uberlândia - Relator: Des. ALBERTO ALUÍZIO PACHECO DE ANDRADE

Acórdão _____

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 2.0000.00.498906-4/000, da Comarca de Uberlândia, sendo apelante Proengtelecom Importação e Exportação Ltda. e apelado Proeng Tecnologia Automoção Ltda., acorda, em Turma, a Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.

Presidiu o julgamento o Desembargador Alberto Vilas Boas, e dele participaram os Desembargadores Alberto Aluizio Pacheco de Andrade (Relator), Pereira da Silva (Revisor) e Evangelina Castilho Duarte (Vogal).

O voto proferido pelo Desembargador Relator foi acompanhado na íntegra pelos demais componentes da Turma Julgadora.

Produziu sustentação oral, pela apelante, a Dra. Terezinha A. Magalhães de Lima, e assistiu ao julgamento, pela apelada, a Dra. Sueli Lucas Pereira Morais de Siqueira.

Belo Horizonte, 11 de outubro de 2005. - *Alberto Aluizio Pacheco de Andrade* - Relator.

Notas taquigráficas _____

O Sr. Des. Alberto Aluizio Pacheco de Andrade - Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de ação ordinária proposta pela Proeng Tecnologia e Automação Ltda. objetivando a abstenção do uso de marca comercial de nome Proeng, utilizada por ML Projetos Importação e Exportação Ltda.

Entendeu o Juiz monocrático julgar procedentes a medida cutelar em apenso e o pedido inicial, determinando que ela se abstenha de usar a marca Proeng, seja como denominação ou nome de fantasia, bem como domínio na internet, condenando a apelante a pagar à apelada a importância de R\$ 100,00 diários, a título de multa pela utilização da referida expressão até a data da devida regularização, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Pede a apelante que seja reconhecida a anterioridade de seu registro comercial e o direito de uso no *site* da empresa junto a Fafesp, além de pretender a extinção da multa diária fixada pelo Juiz monocrático.

Contra-razões de apelação foram apresentadas às f. 383/389.

Esse, o relatório. Passo à análise das razões recursais.

Em exame dos autos, verifico que não merece acolhida a pretensão da apelante, não estando a decisão monocrática a merecer qualquer reparo.

Conforme bem ponderou o Juiz da causa, a apelada provou deter a marca Proeng desde a data de 12.07.89, quando iniciou sua atividade comercial, doc. de f. 110 do agravo de instrumento em apenso, obtendo a concessão do uso da marca Proeng em data de 16.03.99, doc. de f. 17.

Nota-se que a apelante tem como nome de fantasia Proeng, conforme se pode ver do registro na Junta Comercial, que se deu em data de 26.08.96, doc. de f. 72.

Observa-se, também, que a apelante justifica ser detentora do nome Proeng desde

1993, quando um de seus sócios trouxe o referido nome de uma empresa da qual também era sócio, e que foi judicialmente dissolvida, doc. 63/71, alegando que a utilização da marca Proeng é anterior ao da apelada.

Entretanto, a alegação da apelante é totalmente desprovida de fundamento, enganando-se ao afirmar que utiliza a marca Proeng bem antes da apelada, tendo esta Corte já se manifestado a respeito da anterioridade do uso da marca pela apelada, por ocasião do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento de nº 371.867-6, sendo, portanto, incontroverso o direito de uso da marca pela autora.

Ademais, depreende-se da leitura dos documentos acostados aos autos que as partes atuam no mesmo ramo de mercado, explorando comércio de *softwares* para computação gráfica, destinados à área de engenharia civil, elétrica e mecânica, podendo essa similitude causar confusão entre os consumidores que buscassem adquirir os produtos da ré, acreditando que, em verdade, estivessem adquirindo os da autora.

A marca, como se sabe, constitui sinal ou expressão destinada a individualizar os produtos ou serviços de uma empresa, identificando-os no mercado, representando um verdadeiro estímulo à livre concorrência, de modo que sua propriedade tem proteção garantida até mesmo em nível constitucional. Já o nome empresarial destina-se a identificar a própria empresa, sobrepondo aquela a esta por exigência do princípio da especialidade, principalmente quando o titular da marca e do nome colidentes operam no mesmo segmento comercial, como no caso em comento.

Quando uma marca é protegida, nenhuma pessoa ou empresa, senão a que a possui, pode usá-la. O registro de nome empresarial idêntico ao de marca registrada e já divulgada no mercado constitui violação ao direito de propriedade da mesma, conforme dispõe o art. 129 da Lei de Propriedade Industrial, uma vez que este assegura ao titular do registro da marca perante o INPI a disponibilidade, exclusividade de uso, e ações necessárias para assegurar sua integralidade e reputação.

A propósito, a jurisprudência consubstanciada no Acórdão de nº 322.666-8 da Primeira Câmara Civil do extinto Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, que teve, como Relator, o Des. Gouvêa Rios:

Ação de indenização. Uso de marca. Nome comercial. Anterioridade do pedido de registro. Uso indevido por outra empresa. Vedação. Dispõe a Constituição Federal que a lei assegurará proteção aos nomes comerciais, tendo em vista o interesse social, não podendo ser arquivados contratos de sociedades mercantis sob forma ou denominação idêntica ou semelhante a outra já existente. A anterioridade do registro de marca industrial ou comercial no INPI confere exclusividade e impede que outrem proceda a registro idêntico ou assemelhado na Junta Comercial, adotando-a como parte de sua denominação social.

Alega a apelante, ainda, a caducidade da marca utilizada pela apelada, por não estar sendo a mesma usada para o fim especificado junto ao

INPI, o que não merece acolhida, pois, conforme se pode observar pelos documentos de f. 90/95, foi a mesma devidamente reclassificada, além do que, a teor do art. 300 do CPC, compete ao réu, na contestação, alegar toda a matéria de defesa, não tendo a apelante na peça de f. 49/62 ventilado a questão da caducidade da marca, razão pela qual deixo de apreciar a matéria por se tratar de inovação recursal, como também é extemporânea a juntada dos documentos de f. 305/380, que foram também oportunamente impugnados pela apelada.

Correta revela-se a aplicação da multa diária pelo Juiz monocrático, pois esta tem o objetivo de funcionar como meio de coerção e de punição ao descumprimento do comando judicial.

Pelo exposto, nego provimento ao apelo, mantendo a decisão monocrática por seus demais termos e fundamentos.

Custas, pela apelante.

-:-:-