

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - NOME COMERCIAL - COLIDÊNCIA - MESMA ATIVIDADE EMPRESARIAL - REGISTRO - INPI - GARANTIA DE PROTEÇÃO - ABSTENÇÃO DE NOME - MULTA COMINATÓRIA - MAJORAÇÃO - NOTORIEDADE - NÃO-CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE PROVA

- Havendo colidência entre a marca registrada de uma empresa no INPI com o nome comercial de outra, e não sendo distintas suas atividades, a fim de garantir a proteção jurídica reclamada, é de se determinar à proprietária do nome comercial que se abstenha de utilizar a expressão que constitui a marca registrada da outra.

- Merece ser majorada a multa diária que se revela inapropriada para o caso de descumprimento do preceito judicial.

- Não há como presumir danos morais ou patrimoniais pelo uso de marca registrada que não goza de renome, pelo menos nacional, e, na falta de cabal demonstração, desacolhe-se a pretensão indenizatória.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 454.524-4 - Comarca de Belo Horizonte - Relator: Des. DÍDIMO INOCÊNCIO DE PAULA

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 454.524-4, da Comarca de Belo Horizonte, sendo apelantes 1º) Origami Ltda.; 2º) Terracota II Comércio de Alimentos Ltda. e apelados os mesmos, acorda, em Turma, a Décima Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais NEGAR PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO SEGUNDO.

Presidiu o julgamento o Desembargador Dárcio Lopardi Mendes, e dele participaram os Desembargadores Dídimo Inocêncio de Paula (Relator), Elias Camilo (Revisor) e Heloísa Combat (Vogal).

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

Produziu sustentação oral, pelo segundo apelante, a Dr.^a Fernanda Paranhos.

Belo Horizonte, 12 de maio de 2005. - *Dídimo Inocêncio de Paula* - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. Dídimo Inocêncio de Paula - Inconformadas, buscam a primeira apelante Origami Ltda. e a segunda apelante Terracota II Comércio de Alimento Ltda. a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 20ª Vara Cível desta comarca, que, nos autos da

ação ordinária promovida por esta em face daquela, julgou procedente em parte o pedido inicial para determinar à ré, ora primeira recorrente, abster-se de utilizar a expressão “Origami” no exercício de suas atividades e não reconheceu os pedidos por danos moral e material.

Assim, em seu inconformismo busca a primeira apelante alterar a sentença vergastada, alegando a utilização de “Origami” desde abril de 1997, enquanto a apelada registrou esse mesmo nome como sendo sua marca a partir de 2 de julho de 1998 e somente o registrou no INPI em 8 de setembro de 1999 (f. 26), pelo que, por entender gerar conflito entre o nome empresarial “Origami” utilizado pela apelante e a mesma marca da apelada, deve prevalecer aquela utilização sobre esta.

Sustenta a ausência dos requisitos para a antecipação da tutela, uma vez que a sede dos dois restaurantes estão separados por mais de 400 quilômetros; bate-se pela improcedência do pedido inicial.

Por seu turno, a segunda apelante pugna pela majoração da multa cominatória para a hipótese de descumprimento do preceito judicial, bem como pela estipulação de indenização por dano moral e material por perdas e danos.

Conheço dos recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

De acordo com o art. 129 da Lei 9.279/96:

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 artigos 147 e 148.

É requisito estampando pelo § 1º da norma em exame que:

Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto

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

Nesse sentido, a jurisprudência entende:

A doutrina e jurisprudência sedimentadas primam pela proteção da marca, com o objetivo de reprimir a concorrência desleal, evitando possibilitar a confusão do consumidor no momento de adquirir produtos ou serviços, o que não restou caracterizado nos autos. 3. Recurso desprovido. Unânime (TJDF, APC 20010111054975, DF, 5ª T. Cív., Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, DJU de 25.03.04, p. 47).

O sistema adotado pelo Brasil quanto ao registro de marca e patente é o atributivo, o *first to file*, isto é, privilegia o primeiro a registrar, pouco importando quem usava o nome ou marca cujo depósito foi requerido. Vejamos:

Agravo de instrumento. Antecipação dos efeitos da tutela. Propriedade industrial. Marca. Precedência no registro do nome comercial. Proteção à marca. Distinção. Sistema atributivo. Proteção ao primeiro que registra. Decisão do INPI que anulou marca. Processo administrativo submetido ao contraditório. Presunção de legitimidade dos atos administrativos. Inexistência de verossimilhança.

1. Não se pode fazer confusão entre proteção à marca e ao nome comercial.

2. No Brasil, a proteção à marca, inserida dentre os direitos de propriedade industrial, só estará garantida com o registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, via de regra. 3. O sistema por nós adotado é o atributivo (*first to file*) e privilegia o primeiro a registrar. 4. A verossimilhança resta afastada quando se observa que houve decisão proferida pelo Presidente do INPI, órgão técnico e especializado, em processo administrativo no qual se assegurou amplo contraditório, devendo-se privilegiar a presunção de legitimidade dos atos administrativos. 5. Negado provimento, por unanimidade, ao agravo de instrumento (TRF, 2ª R., AG 2003.02.01.006195-0, 114242, 5ª T., Rel. Des. Fed. Alberto Nogueira, DJU de 30.10.03, p. 149).

Comercial. Marca registrada. Uso indevido de nome de fantasia.

I - É vedado a qualquer empresa, seja comercial, industrial ou prestadora de serviços, o uso

de marca ou nome de fantasia já devidamente registrada por outra, máxime quando ambas exercem idêntica atividade.

II - Recurso conhecido e improvido (TJMA, AC 19.233/02, 45.159/2003, 4ª Câm. Cív., Rel. Des. Milson de Souza Coutinho, j. em 10.06.03).

Segundo Rubens Requião:

A Lei 9.279/96, que regula o registro de empresas, utilizando-se indiferentemente das expressões nome de empresa ou nome comercial, superou, na doutrina nacional, qualquer controvérsia a respeito, pois tanto servem para designar o nome do comerciante como o da atividade comercial que exercita (*Direito Comercial*, São Paulo: Saraiva, 24. ed., 2003, v. 1, p. 224).

Portanto, somente goza de primazia, em conflito protagonizado por concorrentes específicos, que disputam exclusividade do nome que serve de marca de serviços, o direito da personalidade, adquirido pela denominação, com inscrição antiga na Junta Comercial.

Arremata o mestre em destaque: “o registro, e não a ocupação ou uso anterior, é que constitui o direito à propriedade da marca. É titular do direito, conseqüentemente, o primeiro a registrá-la”.

Não é este, pois, o caso dos autos. Aqui não há disputa de primazia pela anterioridade do registro comercial, mas primazia pelo registro de marca no INPI, que pertence à autora, ora apelada.

Ação ordinária. Colidência de marca e nome comercial. Registro.

A proteção do uso exclusivo da marca, no território nacional, somente se dá na classe correspondente à atividade da empresa, a teor do art. 59 do CPI. Havendo colidência entre a marca e a parte do nome comercial, sendo distintas as atividades das empresas, a que a registrou primeiro, no INPI, tem preferência para utilizá-la, não podendo a outra usá-la dissociada dos vocábulos que integram o seu nome comercial (TJBA, AC 12.096-6/00, 16.180, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Raymundo Carvalho, j. em 07.02.01).

Nesse contexto:

É vedado a qualquer empresa, seja comercial, industrial ou prestadora de serviços, o uso de marca ou nome de fantasia já devidamente registrada por outra, máxime quando ambas exercem idêntica atividade. II - Recurso conhecido e improvido (TJMA, AC 19.233/02, 45.159/2003, 4ª Câm. Cív., Rel. Des. Milson de Souza Coutinho, j. em 10.06.03).

Assim, não serve de contraponto à pretensão inaugural o uso do nome “Origami” pela ré, ora apelante, antes do registro no INPI, pois que esta proteção se faz atinente à circunscrição da JCEMG, não lhe rendendo a pretendida primazia em se instalando conflito protagonizado por concorrentes específicos, como dito acima.

O art. 122 da Lei 9.279/96 define o que é a marca registrável pela lei brasileira:

- a) é o signo suscetível de representação visual; vale dizer, não serão dignos da proteção os signos olfativos e outros “não suscetíveis de representação gráfica”;
- b) destinado a distinguir produto ou serviço de outro idêntico ou afim, de origem diversa.

Por outro lado, um elemento inegavelmente integrante da propriedade industrial - o nome comercial, ou melhor, nome de empresa - não foi incluído na Lei 9.279/96. Apenas as singularidades institucionais (o INPI não cuida de nomes de empresa, as Juntas Comerciais e os Registros Cíveis de Pessoas Jurídicas não cuidam de marcas e, a rigor, nem dos nomes de empresa) e a diferença de prática profissional entre o generalista, que faz os registros de pessoas jurídicas, e do especialista, advogado ou “agente” de propriedade industrial, preveniram a sistematização, outrossim, impositiva, com apoio na jurisprudência do STJ:

Direito Comercial. Marca e nome comercial. Colidência de marca “ETEP” (registrada no INPI) com nome comercial (arquivamento dos atos constitutivos da sociedade na Junta Comercial). Classe de atividade. Princípio da especificidade. Interpretação lógico-sistemática. Recurso provido parcialmente.

I - Não há confundir marca e nome comercial. A primeira, cujo registro é feito junto ao INPI, destina-se a identificar produtos, mercadorias e serviços. O nome comercial, por seu turno,

identifica a própria empresa, sendo bastante para legitimá-lo e protegê-lo, em âmbito nacional e internacional, o arquivamento dos atos constitutivos no Registro do Comércio.

II - Sobre eventual conflito entre uma e outro, tem incidência, por raciocínio integrativo, o princípio da especificidade, corolário do nosso direito marcário. Fundamental, assim, a determinação dos ramos de atividade das empresas litigantes. Se distintos, de molde a não importar confusão, nada obsta possam conviver concomitantemente no universo mercantil.

III - No sistema jurídico nacional, tanto a marca, pelo Código de Propriedade Industrial, quanto o nome comercial, pela Convenção de Paris, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto 75.572/75, são protegidos juridicamente, conferindo ao titular respectivo o direito de sua utilização.

IV - Havendo colidência entre marca e parte do nome comercial, sendo distintas as atividades das duas empresas, a fim de garantir a proteção jurídica tanto a uma quanto a outro, determina-se ao proprietário do nome que se abstenha de utilizar isoladamente a expressão que constitui a marca registrada pelo outro, terceiro, de propriedade desse, sem prejuízo da utilização do seu nome comercial por inteiro.

Decisão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial. Votaram com o Relator os Ministros Barros Monteiro, Cesar Asfor Rocha, Ruy Rosado de Aguiar e Bueno de Souza (Recurso Especial nº 119.998/SP, 4ª T. do STJ, Rel. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. em 09.03.99, DJ de 10.05.1999, p. 177, RSTJ, 117/424).

Portanto, havendo no caso em exame colidência entre marca e parte do nome comercial, e não sendo distintas as atividades das duas empresas, a fim de garantir a proteção jurídica reclamada é de se determinar ao proprietário do nome comercial que se abstenha de utilizar a expressão que constitui a marca registrada do outro, pelo que neste particular deve ser mantida a sentença arrostada.

Noutro giro, o legislador brasileiro, ao adotar a técnica da antecipação da tutela, determinou como requisitos específicos, o fun-

dado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 273, I, CPC) e a caracterização do abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, II, do CPC), acrescidos dos requisitos genéricos da prova inequívoca, verossimilhança da alegação (art. 273, *caput*) e a não-caracterização do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (§ 2º do art. 273 do CPC).

Na verdade, pode-se considerar que a hipótese de tutela antecipada em caso de incontrovérsia de um dos pedidos simples cumulados (§ 6º, art. 273, CPC) como sendo o anverso do abuso do direito de defesa e do manifesto interesse protelatório do réu (art. 273, II, CPC), diante da premente necessidade de distribuir-se o ônus do tempo no processo.

Assim pode se depreender do sistema brasileiro da tutela antecipada, que possui, por força do *caput* do art. 273 do CPC, o caráter de provisoriedade, especialmente diante da possibilidade de sua revogação a qualquer momento (§ 4º), nada obstante estar a hipótese de procedência adiantada de um dos pedidos cumulados, fundada na evidência do direito e em cognição exauriente, dando azo à formação da coisa julgada material.

Nesse caso, especificamente, vemos através do voto da relatora do agravo de instrumento de f. 175/187 “um conjunto probatório inteiramente suscetível de contestação e de interpretação divergente” que, no meu ver, se deferido, equivale à concessão de efeito suspensivo da decisão arrostada que foi recebida em duplo efeito.

Deve, pois, ser mantida a sentença recorrida, pelo que nego provimento ao recurso.

Custas, pela apelante.

Quanto ao segundo recurso, majoração da multa cominatória para a hipótese de descumprimento do preceito judicial entendo por pertinente, pois o valor a esse título estabelecido poderá constituir incentivo à continuidade e desrespeito ao decidido.

Assim sendo, entendo por melhor adequado à situação examinada a cominação de multa diária no importe de R\$ 500,00, o que, com certeza, desestimulará o descumprimento da decisão transitada em julgado.

Noutra ponta, entendo que o dano é pressuposto indispensável à responsabilidade civil, quer em sede subjetiva, quer em sede objetiva. Os demais pressupostos são a ação ou omissão (comportamento humano), a relação de causalidade e a culpa ou dolo do agente.

Somente em ocorrendo dano, há que se impor a alguém uma obrigação de indenizar, ainda que ele tenha praticado um comportamento ilícito; este é o entendimento majoritário, donde se conclui que não há responsabilidade sem prejuízo.

Assim, para que de plano se demonstre a relevância do dano, é preciso sempre se ter bem em conta que pode haver responsabilidade sem culpa, mas não pode haver responsabilidade sem dano.

Nesta linha de pensamento somente danos diretos e efetivos, por efeito imediato do ato culposo, encontram no Código Civil suporte de ressarcimento.

Penso, no caso presente, que os danos não podem ser presumidos por não gozar a marca tutelada de renome, pelo menos nacional, razão pela qual se faz necessário, para que se determine o dever de reparação do dano patrimonial, este seja, antes de tudo, comprovado.

Nesta conta, é de se exigir, para que ocorra o dever reparatório, a correlação de causalidade - que no caso presente bem poderia ser o indevido uso da marca.

Nesta quadra, vale lembrar a lição do consagrado mestre Rui Stoco (*Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial*, 3. ed., São Paulo: RT, 1997, p. 702) ao afirmar que “a primeira premissa é de que não pode haver responsabilidade sem a existência de um dano efetivo”.

Citando Agostinho Alvim, Stoco (ob. cit.) preleciona “em sentido estrito, o dano será a lesão do patrimônio, entendido este como o conjunto de relações jurídicas de uma pessoa, apreciáveis em dinheiro”.

Portanto, o dano, necessariamente, concentra-se em todas as desvantagens que experimentamos em nossos bens jurídicos.

Nesta toada, mesmo sendo possível o indevido uso de marca subverter-se em prejuízo, este não pode ser presumido, como dito.

Neste caso, o dano indenizável exige investigação à recomposição, pelo alegado prejuízo material proveniente do ato ilícito, devendo ser um dano efetivamente comprovado, pois que, em matéria de responsabilidade civil, deve perquirir-se seus elementos configuradores. Logo, se não há dano comprovado, não há o dever de indenizar.

Neste sentido primou a jurisprudência deste Sodalício:

A prova do dano material é requisito essencial do dever de indenizar, sendo que, sem esta, não há falar em obrigação de indenizar.

4 - Recurso principal parcialmente provido e improvido o adesivo.

Dar parcial provimento ao apelo principal e negá-lo ao adesivo (Apelação Cível nº 0296393-5, 2ª Câmara Cível do TAMG, Uberaba, Rel. Juiz Batista Franco. j. em 22.02.2000, unânime).

Não se indeniza dano material não provado, bem como nem sempre se cumula dano moral com dano estético, por esse último ser espécie daquele gênero, havendo que ser analisada, caso a caso, sua extensão e distinção (Apelação Cível nº 0315725-1/2000, 3ª Câmara Cível do TAMG, Belo Horizonte, Rel. Juiz Dorival Guimarães Pereira. j. em 20.09.2000, unânime).

Neste caso, como dito alhures, não havendo de se presumir o dano material, somente mediante inescusável prova de sua ocorrência deverá ser deferida indenização por este tipo de dano.

Como sabido, constituem os lucros cessantes prejuízo imposto ao credor por ato culposo do devedor, ou seja, aquilo que se perdeu, ou presumivelmente se deixou de ganhar.

No entanto, entendo assistir razão ao apelante quando busca sintonizar os ditos lucros cessantes com o que efetivamente se apurou através do conjunto probatório.

De outra banda:

Para que ocorra o direito aos lucros cessantes, a título de perda e danos, deve-se comprovar haver, com certeza, algo a ganhar, uma vez que só se perde o que deixa de ganhar (cf. Pontes de Miranda, *Tratado de Direito Privado*, tomo XXV, p. 23). Aliás, estabelece o art. 1.059 do Código Civil que a perda indenizável é o que razoavelmente deixa de ganhar, sendo de se exigir venha o esbulhado demonstrar haver possibilidade precisa de ganho, sem o que não há que falar em lucros cessantes (1º TACivSP, 3ª Câmara, Ap. nº 476.842/1, Rel. Antônio de Pádua Ferraz Nogueira, j. em 01.06.93).

Com o mesmo sentido:

Responsabilidade civil. Lucro cessante (Artigo 1.059 do CC). Razoabilidade. Momento da demonstração (CPC, art. 461). Processo de conhecimento. Decisão que denega ressarcimento por lucros cessantes, entendendo que, em se tratando de negócio

arriscado, é impossível afirmar-se a existência de lucros abortados. Tal decisão afina-se com o preceito contido no artigo 1.059 do Código Civil. Não se admite sentença condicional (CPC, artigo 461). A prova do lucro cessante deve ser feita no processo de conhecimento, jamais na liquidação. Não demonstrada sua ocorrência, a sentença de mérito declarará improcedente a pretensão (STJ, REsp nº 38.465-6, 1ª T., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. em 16.05.94, DJU de 20.06.94, v.u., p. 16.059).

Portanto, o lucro cessante, como o dano material, deve ser provado no processo de conhecimento, não podendo a tanto aspirar na fase de liquidação de sentença, onde somente se reconhece, a este título, o que nos autos restou demonstrado.

Por fim, de volta ao dito acima e pelo mesmo reforço de argumentos, por não se tratar de marca de renome - visto não restar comprovado o contrário - nem muito menos de contratação de produtos, não há como aplicar o disposto nos arts. 208, 209 e 210 da Lei 9.279/96 para presumir ocorrência do dano moral.

Por estas razões, dou parcial provimento ao recurso para majorar a multa diária para R\$ 500,00 (quinhentos reais).

Custas recursais, pela 1ª apelante, por haver a 2ª apelante decaído de parte mínima.

---:-