

Nome empresarial - Marca - Conflito - Proteção - Anterioridade - Territorialidade - Especificidade

Ementa: Embargos infringentes. Conflito entre nome empresarial e marca. Critérios. Anterioridade, territorialidade e especificidade. Ausência de pedido complementar de arquivamento do nome empresarial nas demais juntas comerciais. Proteção no âmbito do Estado em que registrado o nome empresarial.

- O titular do registro da marca, devidamente concedido pelo INPI, possui direito ao seu uso, em todo território nacional, nos exatos termos do art. 129 da Lei 9.279/96.

- O nome da empresa quando devidamente registrado na Junta Comercial confere ao empresário o direito de uso exclusivo, oponível por prazo determinado, limitada ao Estado em que se promover o registro, podendo ser estendida a todo o território nacional, mediante arquivamento de pedido de proteção de nomes empresariais nas juntas comerciais dos demais Estados.

- Para a aferição de eventual colidência entre a marca concedida pelo INPI e o nome empresarial registrado perante a Junta Comercial, deve-se analisar três critérios distintos: anterioridade, especificidade e territorialidade. Precedente do STJ.

- O nome empresarial, anteriormente registrado na Jucemg, deve possuir proteção no âmbito do Estado de Minas Gerais, que não se estende a todo território

nacional, ante a ausência de pedido complementar de arquivamento nas demais juntas comerciais.

EMBARGOS INFRINGENTES Nº 1.0672.10.019972-4/005 - Comarca de Sete Lagoas - Embargante: Cetro Indústria e Comércio de Água Mineral Ltda. - Embargada: Águasete Comércio Ltda. - Relator: DES. LEITE PRAÇA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em REJEITAR OS EMBARGOS INFRINGENTES, SANANDO, CONTUDO, ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO, VENCIDO O DES. REVISOR.

Belo Horizonte, 18 de junho de 2014. - Leite Praça - Relator.

Notas taquigráficas

DES. LEITE PRAÇA - Trata-se de embargos infringentes opostos por Cetro Indústria e Comércio de Água Mineral Ltda. contra o v. acórdão de f. 271/300, que, nos termos dos votos majoritários proferidos pelos ilustres Desembargadores Eduardo Mariné da Cunha e Luciano Pinto, deram provimento à apelação, para julgar procedente o pedido inicial, determinando que a ré se abstenha de utilizar a marca Acquaset para o seu produto, em âmbito nacional, e para o serviço de comércio, no âmbito do Estado de Minas Gerais, no prazo de 30 dias da intimação, sob pena de pagamento de multa diária de R\$1.000,00, limitada a R\$1.000.000,00.

Pretende o embargante a reforma do referido *decisum*, para que prevaleça o voto vencido da lavra do ilustre Desembargador Evandro Lopes da Costa Teixeira, que negava provimento à apelação.

Sustenta, em suma, que o simples pedido de registro perante o INPI não implica a veracidade das alegações que o instruem, quanto menos ao direito ao uso daquela marca.

Afirma que, ainda que ambas as partes fossem registradas sob a mesma classe perante o INPI, tal fato não implica a conclusão de que as empresas delas detentoras atuam no mesmo segmento mercadológico.

Aduz que as partes litigantes atuam em ramos mercadológicos absolutamente diversos, uma vez que a embargante atua no ramo industrial e de produção de água mineral, ao passo que a embargada, de maneira diametralmente oposta, atua no ramo comercial, sendo mera distribuidora de produtos diversos, dentre eles a água mineral.

Conclui, assim, ser impossível a ocorrência de confusão mercadológica, no caso em comento, uma vez que o consumidor final das empresas é distinto.

Alega que, ao contrário do esposado no voto vencedor, a empresa embargada teve negado seu pedido de registro na classe nº 35, pelo INPI.

Sustenta que teve seu pedido deferido pelo INPI e, por tal motivo, goza do direito de exclusividade do uso da marca Acquaset, nos termos do art. 129 da Lei 9.279/96, de forma que o acórdão recorrido negou vigência à referida norma legal.

Afirma inexistir similitude gráfica significativa entre o nome empresarial da parte autora e a marca da parte ré.

Requer, dessa forma, o acolhimento dos presentes embargos, a fim de se resgatar o voto vencido proferido pelo i. Desembargador Relator.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de f. 329.

À f. 330, o douto Relator determinou a regular redistribuição dos presentes embargos infringentes.

É o relatório.

Passo a decidir.

Conheço do recurso, uma vez presentes seus requisitos de admissibilidade.

Em que pesem os fundamentos esposados pelos i. Desembargador que proferiu o voto minoritário, entendo não assistir razão à embargante, pelos fundamentos que passo a expor.

Ab *initio*, cumpre registrar que os embargos infringentes são cabíveis nos termos do art. 530 do Código de Processo Civil, *in verbis*:

Art. 530. Cabem embargos infringentes quando o acórdão não unânime houver reformado, em grau de apelação, a sentença de mérito, ou houver julgado procedente ação rescisória. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência

Aplicando referida norma ao caso, entendo como perfeitamente cabível o presente recurso, uma vez que o acórdão não unânime (f. 272/286) reformou a sentença de mérito (f. 164/166).

Feitas tais considerações, passo a expor os fundamentos que levarão ao acolhimento do presente recurso.

In casu, o embargado ajuizou ação cominatória em desfavor de Cetro - Indústria e Comércio de Água Mineral Ltda., alegando que as duas empresas efetivaram pedido de registro de suas marcas (Aguasete e Acquaset) na classe de produção e engarrafamento de água mineral, sendo certo que, desde 1986, possui registro junto à Jucemg, ou seja, possui prioridade, o que levou à impugnação administrativa do pedido de registro da marca ré, tendo em vista a semelhança (nome, estilo e fonética) das marcas. Requereu, assim, a procedência da ação para que a empresa ré se abstenha de usar a marca Acquaset.

O Magistrado singular julgou improcedente o pedido, o que ensejou a interposição de recurso de apelação pela parte autora.

O acórdão de f. 271/300, nos termos dos votos majoritários proferidos pelos ilustres Desembargadores

Eduardo Mariné da Cunha e Luciano Pinto, deu provimento à apelação, para julgar procedente o pedido inicial, determinando que a ré se abstenha de utilizar a marca Acquaset para o seu produto, em âmbito nacional, e para o serviço de comércio, no âmbito do Estado de Minas Gerais, no prazo de 30 dias da intimação, sob pena de pagamento de multa diária de R\$1.000,00, limitada a R\$1.000.000,00. O i. Desembargador Evandro Lopes da Costa Teixeira negou provimento ao recurso, mantendo a sentença, ficando, portanto, vencido.

Pois bem.

Entendo que, nos termos da fundamentação do voto proferido pelo i. Desembargador Eduardo Mariné da Cunha, o caso é de rejeição dos presentes infringentes.

Isso porque, analisando a prova dos autos, percebe-se que as empresas autora e ré efetivaram pedido de registro de marca junto ao INPI, na classe 32, qual seja produção e engarrafamento de água mineral, ao passo que a autora requereu, ainda, o registro quanto à classe 35, comércio e distribuição.

O art. 129 da Lei nº 9.279/96 (propriedade intelectual) estabelece:

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.

O uso da marca é, também, protegido constitucionalmente:

Art. 5º.

[...]

XXIX. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

Quando há um conflito referente ao uso de marcas, deve-se ater, primordialmente, ao critério da anterioridade.

Pois bem.

Voltando à realidade dos autos, percebe-se que a empresa ré possui sua marca devidamente registrada junto ao INPI, desde 29.06.2010, conforme comprova o documento de f. 77 - Certificado de Registro de Marca nº 828827117.

Confira-se seu teor:

O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, para garantia da propriedade e do uso exclusivo, certifica que, nos termos das normas legais e regularmente em vigor, efetuou a concessão do registro acima reproduzido, com prazo de validade de 10 (dez) anos, a partir da data de concessão, mediante as seguintes características e condições:

[...]

Produtos: águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas, bebidas de frutas e sucos de frutas, xaropes cerejas.

[...]

Data de concessão: 29.06.2010.

A autora, por sua vez, apresentou documento de f. 24, demonstrando que o seu pedido de registro da marca data de 30.11.2007.

Não obstante, a requerente sustentou seu direito ao uso da marca, sob o fundamento de que seu registro junto à Jucemg (06.06.1986) é anterior ao da ré (09.09.2009), possuindo, assim, prioridade, devendo ser observada a proteção conferida ao nome empresarial, prevista no art. 124, V, da Lei 9.279/96, *in verbis*:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...]

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.

Vejo, nesse contexto, que a questão a ser dirimida, então, versa sobre conflito entre nome empresarial registrado na Junta Comercial e marca devidamente registrada junto ao INPI, valendo fazer alguns esclarecimentos, quanto a esse tópico.

O nome da empresa quando devidamente registrado na Junta Comercial confere ao empresário o direito de uso exclusivo, oponível por prazo determinado, limitada ao Estado em que se promover o registro, podendo ser estendida a todo o território nacional, mediante arquivamento de pedido de proteção de nomes empresariais nas Juntas Comerciais dos demais Estados.

Já o titular de uma determinada marca possui a prerrogativa de utilizá-la, com exclusividade, em todo o território nacional, pelo prazo concedido no registro.

No caso em análise, verifica-se que a autora pretende a abstenção de uso da marca pela ré, sob o argumento de que, ante a semelhança entre o nome, estilo e fonética das marcas, os consumidores serão induzidos a erro, o que não se pode admitir.

De fato, patente a similitude significativa entre o nome empresarial da parte autora (Aguaset) e a marca da parte ré (Acquaset).

E, conforme cediço, a utilização indevida das marcas, nomes comerciais e signos distintivos que possam causar prejuízos aos consumidores deve ser coibida, nos termos do inciso VI do art. 4º do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 4º. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

[...]

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações indus-

trias das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;

Cabe, finalmente, analisar se, no caso, há colidência entre a denominação da autora e a marca da ré.

Para tanto, o Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento de que não basta a simples análise pelo critério da anterioridade, devendo, também, se levar em consideração dois princípios básicos do direito marcário nacional, quais sejam os princípios da territorialidade e da especificidade.

Confira-se:

Propriedade industrial. Mandado de segurança. Recurso especial. Pedido de cancelamento de decisão administrativa que acolheu registro de marca. Reprodução de parte do nome de empresa registrado anteriormente. Limitação geográfica à proteção do nome empresarial. Art. 124, V, da Lei 9.279/96. Violação. Ocorrência. Cotejo analítico. Não realizado. Similitude fática. Ausência. - 1. Apesar de as formas de proteção ao uso das marcas e do nome de empresa serem diversas, a dupla finalidade que está por trás dessa tutela é a mesma: proteger a marca ou o nome da empresa contra usurpação e evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto. 2. A nova Lei de Propriedade Industrial, ao deixar de lado a linguagem parcimoniosa do art. 65, V, da Lei 5.772/71 - corresponde na lei anterior ao inciso V do art. 124 da LPI -, marca acentuado avanço, concedendo à colisão entre nome comercial e marca o mesmo tratamento conferido à verificação de colidência entre marcas, em atenção ao princípio constitucional da liberdade concorrencial, que impõe a lealdade nas relações de concorrência. 3. A proteção de denominações ou de nomes civis encontra-se prevista como tópico da legislação marcária (art. 65, V e XII, da Lei nº 5.772/71), pelo que o exame de eventual colidência não pode ser dirimido exclusivamente com base no critério da anterioridade, subordinando-se, ao revés, em atenção à interpretação sistemática, aos preceitos legais condizentes à reprodução ou imitação de marcas, é dizer, aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei nº 5.772/71, consagradores do princípio da especificidade. Precedentes. 4. Disso decorre que, para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os dois princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; e (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de 'alto renome' (ou 'notória', segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. 5. Atualmente a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais. Precedentes. 6. A interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca - que possui proteção nacional -, necessário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo

o território nacional e (ii) que a reprodução ou imitação seja 'susceptível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos'. Não sendo essa, incontestavelmente, a hipótese dos autos, possível a convivência entre o nome empresarial e a marca, cuja colidência foi suscitada. 7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 8. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença proferida pelo juízo do primeiro grau de jurisdição, que denegou a segurança (REsp 1204488/RS, Rel.ª Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 22.02.2011, DJe de 02.03.2011).

Seguindo esse precedente, os seguintes critérios devem ser analisados: (i) anterioridade; (ii) territorialidade e (iii) especificidade.

No presente caso, quanto à especificidade, no meu sentir, não há dúvida de que ambas as empresas possuem o mesmo ramo de atuação, qual seja produção e engarrafamento de água mineral, tanto que requereram o registro no INPI na mesma classe.

De outro lado, contudo, de acordo com o princípio da territorialidade, observa-se que a empresa autora, ora embargada, não comprovou possuir proteção nacional de seu nome empresarial, uma vez que o documento de f. 137 comprova sua inscrição apenas na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

E, conforme já dito, para que o nome empresarial seja protegido no âmbito nacional, é imprescindível que o empresário faça pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais.

Nesse sentido:

Nome comercial. Proteção no âmbito do estado em que registrado. Impossibilidade de alegação como proteção a marca, enquanto não registrada no INPI. Registro no INPI, superveniente, que não pode ser objeto de consideração no recurso especial. Concorrência desleal. Inadmissibilidade de julgamento diante de petição inicial circunscrita à proteção de nome e de marca. Julgamento *extra petita* não configurado. Recurso especial improvido. - I. Os artigos 61 do Decreto nº 1800/96 e 1.166 do Código Civil de 2002 revogaram o Decreto nº 75.572/75 no que tange à extensão territorial conferida à proteção do nome empresarial. Agora 'A proteção legal da denominação de sociedades empresárias, consistente na proibição de registro de nomes iguais ou análogos a outros anteriormente inscritos, restringe-se ao território do Estado em que localizada a Junta Comercial encarregada do arquivamento dos atos constitutivos da pessoa jurídica' (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 653.609/RJ, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, DJ de 27.06.2005). II - Os atos de concorrência desleal a que faz referência a recorrente consistiram, justamente, no uso indevido do seu nome comercial e da sua marca. As instâncias ordinárias explicaram que tal pretensão, porque ligada ao uso indevido de marca não registrada, não poderiam prosperar. Por isso reduziram o objeto litigioso. Não há aí qualquer vício de julgamento *extra petita*. III - Se todo o processo se desenvolveu sob o pálio de uma suposta colidência entre os nomes empresariais das sociedades autora e ré, é também nesses termos que deve ser resolvido o recurso especial. O fato de a recorrente ter, em momento mais recente, promovido o registro da marca no INPI pode suscitar uma nova discussão, relativa à colidência entre marca e nome comer-

cial, mas assunto a ser examinado em um novo processo, se houver. IV - Nos termos do artigo 462 do Código de Processo Civil, os fatos supervenientes à propositura da ação só podem ser levados em consideração até o momento da sentença (ou do acórdão), não em sede de recurso especial, inclusive por força da exigência constitucional do prequestionamento. V - Recurso Especial a que se nega provimento (REsp 971026/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. em 15.02.2011, DJe de 02.03.2011).

Dessa forma, como não há proteção nacional do nome empresarial da embargada, não há falar em abstenção, por parte da ré, de utilização da marca, no âmbito nacional que, frise-se, foi concedida pelo INPI.

Não obstante, conforme fundamentação anterior, o nome empresarial da autora foi devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, em 06.06.1986, ou seja, anteriormente ao registro procedido pela ré, que se deu em 09.09.2009, o que nos leva à conclusão de que, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a ré deve abster-se de utilizar sua marca.

Nesse sentido:

Recurso especial. Direito marcário. Colidência entre nome empresarial e marca. Nome empresarial. Proteção no âmbito do Estado em que registrado. Princípio da anterioridade do registro no INPI. Mitigação pelos princípios da territorialidade e da especialidade. Recurso especial provido. - 1 - Conflito em torno da utilização da marca 'Vera Cruz' entre a empresa sediada em São Paulo que a registrou no INPI em 1986 e a sociedade civil que utiliza essa denominação em seu nome empresarial devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Pará desde 1957. 2 - Peculiaridade da colidência estabelecida entre a marca registrado no INPI e o nome empresarial registrado anteriormente na Junta Comercial competente. 3 - Aferição da colidência não apenas com base no critério da anterioridade do registro no INPI, mas também pelos princípios da territorialidade e da especialidade. 4 - Precedentes específicos desta Corte, especialmente o acórdão no Recurso Especial nº 1.232.658/SP (Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 12.06.2012, DJe de 25.10.2012): 'Para a aferição de eventual colidência entre marca e signos distintivos sujeitos a outras modalidades de proteção - como o nome empresarial e o título de estabelecimento - não é possível restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve-se também levar em consideração os princípios da territorialidade e da especialidade, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários'. 5. Recurso especial provido (REsp 1191612/PA, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. em 22.10.2013, DJe de 28.10.2013).

É válido transcrever excerto de supracitado julgado, ante a similitude com o caso em análise:

No caso dos autos, conforme consta do acórdão recorrido e anteriormente esclarecido, a recorrente (Sociedade Civil Instituto Vera Cruz) registrou seu ato constitutivo na Junta Comercial do Estado do Pará no ano de 1957, sendo certo, ainda, que a Associação Universitária Interamericana registrou a marca 'Vera Cruz' junto ao INPI em 1986 no Estado de São Paulo.

Não obstante a recorrida tenha realizado o registro da marca 'Vera Cruz' no INPI, órgão próprio para esse fim, esse registro

não tem o condão de interferir no nome empresarial da recorrente, que, consoante o próprio Tribunal de origem reconheceu, está devidamente registrado desde 1º de fevereiro de 1956.

Com efeito, restando provado que a recorrente tem o seu nome empresarial devidamente registrado na Junta Comercial do seu Estado (Pará), razão não há para que seja compelida a afastar de sua atividade a denominação 'Vera Cruz' nesse âmbito territorial.

Registro, por fim, que, pela análise do v. acórdão de f. 272/285, percebe-se que a fundamentação do voto proferido pelo i. Revisor Eduardo Mariné da Cunha foi exatamente nesse sentido, ou seja, para determinar a proteção do nome da autora apenas no âmbito do Estado de Minas Gerais.

Entretanto, verifica-se que a primeira parte do dispositivo apresenta erro material, uma vez que não se encontra coerente com a fundamentação, devendo, assim, ser sanado, pois ao juiz é permitido, de ofício ou a requerimento da parte, corrigir erros ou inexatidões materiais, nos termos do art. 463 do Código de Processo Civil.

Ante todo o exposto, rejeito os embargos infringentes, sanando, contudo, o erro material constante na parte dispositiva do v. acórdão (f. 284/285), para que a ré se abstenha de utilizar sua marca no âmbito do Estado de Minas Gerais, sob pena de multa, conforme fixado no acórdão.

Custas, pela embargante.

DES. EVANDRO LOPES DA COSTA TEIXEIRA - Com respeitosa vênua ao eminente Relator, acolho os presentes embargos nos exatos termos do voto que proferi quando do julgamento do recurso de apelação, por entender que não se tem como impedir o uso de marca comercial que está devidamente registrada no INPI.

No mais, ainda que foneticamente possa haver alguma semelhança entre o nome comercial da parte autora (ora embargada) e a marca registrada no INPI da parte ré (ora embargante), não há similitude gráfica significativa entre o nome empresarial daquela sociedade empresarial e a marca dessa outra.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES EDUARDO MARINÉ DA CUNHA, LUCIANO PINTO e MÁRCIA DE PAOLI BALBINO.

Súmula - REJEITARAM OS EMBARGOS INFRINGENTES, SANANDO, CONTUDO, ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO, VENCIDO O DES. REVISOR.

...