

Nome fantasia - Empresas concorrentes - Registro como marca no INPI - Não ocorrência - Pedido de registro da empresa que faz uso do nome há mais tempo - *Fumus boni iuris* - Configuração - Liminar concedida - Manutenção

Ementa: Agravo de instrumento. Ação cautelar. Mesmo nome fantasia não registrado no INPI - Utilização anterior pela agravada. Caracterizado o *fumus boni iuris*. Manutenção da decisão agravada.

- Contrariamente ao nome empresarial, o nome fantasia não goza de proteção sem o seu devido registro como marca.

- Conforme jurisprudência do STJ, está vigente em nosso país o sistema declarativo de proteção de marcas e patentes, que prioriza aquele que primeiro fez uso da marca, constituindo o registro no órgão competente mera presunção, que se aperfeiçoa pelo uso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0024.13.115741-4/001 - Comarca de Belo Horizonte - Agravante: Gardeno Matoso Oliveira - Agravada: MBR Imóveis Ltda. - Relator: DES. ANACLETO RODRIGUES (Juiz de Direito convocado)

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 29 de abril de 2014. - *Anacleto Rodrigues* (Juiz de Direito convocado) - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ANACLETO RODRIGUES (Juiz de Direito convocado) - Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por Gardeno Matoso Oliveira, em face da decisão da MM. Juíza de Direito da 27ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, que, nos autos de ação cautelar que move o agravado em desfavor do agravante, concedeu liminar, determinando que o agravante retirasse a placa que usa contendo o nome fantasia do agravado, bem como se abstivesse de praticar qualquer ato em nome de "Patrimonium Imóveis" sob pena de multa diária fixada em R\$500,00 por período não superior a 90 dias.

Em síntese, alega que o agravado não preenche os requisitos do art. 273, CPC, bem como que o nome "Patrimonium Imóveis" não foi registrado pelo agravado no órgão competente INPI e que a proibição de o agravante usar tal nome contraria a lei, já que, como não houve registro, não é possível considerar o agravado proprietário da marca em questão.

Foi concedido o benefício da justiça gratuita, razão pela qual não houve preparo.

Conforme decisão de f. 89, foi indeferida a antecipação de tutela por não estarem presentes os requisitos do art. 273, CPC.

À f. 95, constam as informações do Juízo, nas quais se destacam a manutenção da decisão combatida e o cumprimento do disposto no art. 526 do CPC.

Foi apresentada contraminuta, à f. 97/102, onde se pleiteia a manutenção da decisão agravada.

Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conhecimento do recurso.

Pela análise dos autos, vejo que razão não assiste ao agravante.

Conforme consta na decisão da Juíza *a quo*, às f. 56/57, estão presentes os requisitos para a concessão da liminar, quais sejam o *periculum in mora*, em razão dos danos que poderão ser causados mediante a confusão de clientes em vista de uma empresa distinta com o mesmo nome fantasia e o mesmo objeto, e *fumus bonis iuris*, cabendo, antes da análise deste último, ressaltar, de forma sucinta, a distinção entre nome empresarial e nome fantasia.

A formação do nome empresarial varia de acordo com o tipo societário que determina se a empresa registrará uma firma ou uma denominação social, adotando terminologias típicas para cada tipo.

O nome comercial ou empresarial ganha proteção no âmbito do Estado em cuja junta comercial se efetivou o tal arquivamento, podendo ser tal proteção ampliada para os demais

Estados mediante procedimento próprio nas juntas comerciais correspondentes de cada Estado.

Já o nome fantasia que identifica produtos ou serviços é aquele que normalmente passa a identificar o empreendimento e é comumente confundido com a marca. Como o nome empresarial designa o empresário ou sociedade empresarial, o nome fantasia é a forma de ligar o produto ou serviço oferecido pela empresa ao nome empresarial.

A abrangência territorial e a forma da proteção do nome empresarial não podem ser confundidas com a garantia concedida pelo efetivo registro da marca ou nome fantasia no INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Portanto, para que esse nome fantasia ganhe proteção, ele precisa ser devidamente registrado no INPI, tornando-se a marca do produto ou serviço oferecido pela empresa. Devemos observar que o nome fantasia não goza de proteção sem o seu devido registro como marca e que tal registro é facultativo (adaptado de: *abpi.empauta.com* Brasília, 28 de maio de 2009 O Estado/CE, INPI, *abpi.empauta.com* p.16/17).

Dessa forma, conforme destacado acima, o nome fantasia não goza de proteção como o nome empresarial, requerendo para tanto seu registro no órgão competente (INPI).

Conforme consta nos autos, a agravante requereu o registro no INPI da marca "Patrimonium Imóveis"; contudo, como comprovado pela agravada à f. 39, em virtude do não pagamento das custas para o registro da marca, o pedido foi considerado inexistente pelo referido órgão.

Ante a inexistência de pedido de registro, a agravada requisitou, conforme consta às f. 42/43, pedido de registro da referida marca, o que por si só configuraria o *fumus boni iuris*.

Não obstante, como ainda não deferido o pedido da agravada quanto ao registro da marca, e mesmo que se considere a inexistência de registro de ambas as empresas, ainda assim estaria configurado o *fumus boni iuris*.

De acordo com o contrato social da agravada, esta foi criada junto com o nome fantasia discutido, em 20.11.2006 (f. 31), e vem usando tal nome desde então, conforme comprovam documentos de f. 53/54.

Por sua vez, a empresa agravante somente foi constituída em 20.07.2012 (f. 63), junto com o mesmo nome fantasia utilizado pela agravada, utilizando-o desde então.

Desse modo, conforme jurisprudência do SJT, está vigente em nosso país o sistema declarativo de proteção de marcas e patentes, que prioriza aquele que primeiro fez uso da marca, constituindo o registro no órgão competente mera presunção, que se aperfeiçoa pelo uso, de acordo como o entendimento extraído no voto abaixo transcrito:

Propriedade intelectual, industrial e processual civil. Marcas e patentes. 'Juego del Million' x 'Jogo do Milhão'. Fato superveniente. Art. 462 do CPC. Caducidade. Arts. 142 e 143 da Lei de Propriedade Industrial. Sistema declarativo. Caducidade. Efeitos *ex tunc*. Recurso especial conhecido e provido. 1. Após a propositura da ação, se algum fato constitutivo,

modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do litígio, compete ao magistrado apreciá-lo, até de ofício, no momento do julgamento (art. 462 do Código de Processo Civil). 2. O detentor da marca registrada perderá o registro, por caducidade, se a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse e decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil ou se o uso tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou, ainda, se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação, que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro (Lei de Propriedade Industrial, art. 143, incisos I e II). 3. Vigê no Brasil o sistema declarativo de proteção de marcas e patentes, que prioriza aquele que primeiro fez uso da marca, constituindo o registro no órgão competente mera presunção, que se aperfeiçoa pelo uso. 4. Recurso especial conhecido e provido (REsp 964780/SP, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, j. em 21.08.2007, DJ de 24.09.2007, p. 323).

Dessa forma, levando-se em conta que a agravada vem usando durante anos o nome fantasia "Patrimonium Imóveis", resta caracterizado o *fumus boni iuris* necessário à concessão da liminar, devendo manter-se a decisão agravada inalterada.

Nesse sentido já decidi este egrégio Tribunal de Justiça:

Agravo de instrumento. Tutela antecipada. Direito marcário. Notoriedade. Anterioridade. Sistema declaratório de proteção de marcas. Concorrência desleal. 1. No sistema marcário vigente no Brasil, goza de preferência no registro aquele que primeiro fez uso da marca. Precedente do STJ. 2. O depósito do pedido de registro de marca perante o INPI habilita a agravante a defender a sua marca, nos termos do art. 130, III, da Lei nº 9.279/96. O fato de o INPI ainda não haver lhe outorgado o registro definitivo não a impede de tomar as providências necessárias para impedir a divulgação da sua marca por empresa concorrente estabelecida em local próximo. 3. É ilegal valer-se de imitação de marca alheia, ainda que não registrada, para desviar a clientela de outrem - art. 195, III, da Lei 9.279/96. V.v.p.: 1. Não tendo sido concedido o registro da marca pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, não há que se falar sobre a sua propriedade e a sua utilização exclusiva pela empresa que solicitou o referido registro. 2. Não se concede a tutela antecipatória se as alegações iniciais não se apresentarem verossímeis (Agravo de Instrumento 1.0024.07.665470-6/001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, 15ª Câmara Cível, j. em 14.08.2008, publicação da súmula em 24.09.2008).

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão combatida.

Custas, se houver, ao final.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES ARNALDO MACIEL e JOÃO CÂNCIO.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

• • •