

[Página Inicial](#)[Institucional](#)[Consultas](#)[Serviços](#)[Transparência](#)[Intranet](#)[» Consultas » Jurisprudência » Acórdãos](#)

Inteiro Teor

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Número do processo: 1.0024.07.577530-4/001(1) Numeração Única: 5775304-23.2007.8.13.0024

Relator: ROGÉRIO MEDEIROS

Relator do Acórdão: ROGÉRIO MEDEIROS

Data do Julgamento: 19/02/2009

Data da Publicação: 24/04/2009

Inteiro Teor:

EMENTA: AÇÃO COMINATÓRIA - ABSTENÇÃO DO USO DE NOME E MARCA - SIMILITUDE DE ATIVIDADES - ANTERIORIDADE DE REGISTRO, EM RELAÇÃO AO NOME E À MARCA DA DEMANDADA - POSSIBILIDADE DE ENGANO - PROCEDÊNCIA. Havendo a requerida registrado seu nome comercial em data anterior à requerente na Junta Comercial, além de ter obtido junto ao INPI o direito de uso exclusivo de determinada marca, se outra empresa do mesmo ramo a utiliza, possibilitando o engano e confusão por parte do consumidor, deve a última ser impedida de continuar a fazer uso de tal expressão. O art. 129 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, estabelece que a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo garantido ao titular o seu uso exclusivo, em todo o território nacional. - Deve ser impedido o registro e vedada a utilização de uma marca que apresente grande semelhança com uma outra já registrada, ainda mais quando ambas se referem a produtos de um mesmo segmento mercadológico. Por força do disposto no art. 8º da Convenção de Paris (promulgada pelo Decreto nº 75.572/75), que confere proteção em nível internacional ao registro do nome empresarial feito em um dos países da União, não é necessário se obter no Brasil, para proteção em todo o território nacional, registros do nome empresarial em cada Junta Comercial do País.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.07.577530-4/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): MÉTODO CORRETORA SEGUROS LTDA - APELADO(A)(S): MÉTODO CORRETORA SEGUROS LTDA - RELATOR: EXMO. SR. DES. ROGÉRIO MEDEIROS

ACÓRDÃO

Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM REJEITAR PREJUDICIAL DE MÉRITO E NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2009.

DES. ROGÉRIO MEDEIROS - Relator

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

O SR. DES. ROGÉRIO MEDEIROS:

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Versam os autos sobre ação cominatória ajuizada por Método Corretora de Seguros, CNPJ/MF 54.573.829/0001-02, estabelecida em Araçatuba/SP contra Método Corretora de Seguros Ltda, CNPJ /MF 65.213.571/0001-50, estabelecida em Belo Horizonte.

Relata a autora que é pessoa jurídica de direito privado, constituída desde 13/06/1985, gozando de grande nome em sua área de atuação, qual seja a corretagem de seguros, sendo que há quase vinte anos, depositou o registro de sua marca "método" junto ao INPI, com registro inicial em 29/11/1989, sob o nº 815228546,

referindo-se à classe 36.70, que equivale à classe NCL (8):36. Aduz que em 04/04/2006 foi deferida pelo INPI a prorrogação da proteção da marca "método" conferindo-lhe vigência até 28/12/2012, levando a autora a acreditar que sua atuação sobre a marca seria inequívoca. Relata que em fevereiro de 2004, verificou pedido de registro, por parte da requerida, da marca "métodos seguros", com o que não concorda, já que idêntico à denominação da autora, sendo certo que ambas as empresas laboram no mesmo ramo de atividade. Aduz que apesar de notificada, a requerida continuou a utilizar a sua marca, mesmo sabedora da proteção, o que vem lhe causando diversos prejuízos, quanto à sua identificação no mercado. Ressaltou que o primeiro empresário que arquivar a firma ou denominação, na junta comercial, tem o direito de impedir que outro adote nome igual ou semelhante, o que se aplica na utilização da marca. Pleiteia seja julgado procedente o pedido, para que a requerida se abstenha da utilização da denominação social "Método Corretora de Seguros Ltda" e da marca "método", sob pena de multa diária de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em sua contestação, a requerida afirma, em síntese, ser uma tradicional empresa do ramo de corretagem, constituída há mais de dezesseis anos, sob a razão social "Método Corretora de Seguros Ltda", estando devidamente registrada junto à Susep, e até ser notificada, desconhecia a existência da autora, acreditando inexistir outra empresa com sua denominação social; Afirma que, a despeito do registro realizado pela autora, esta jamais estampou a marca "método" no ramo de seguro, já que sempre utilizou a marca "AD Corretora de Seguros", não havendo que se falar em confusão no nome das empresas. Assevera ainda que não são protegidos os nomes comerciais formados por expressões comuns, de usos generalizados, no caso a palavra "método".

Após a oitiva de uma testemunha, o MM Juiz julgou procedente o pedido, para condenar a requerida a não utilizar a denominação social "método Corretora de Seguros Ltda" e da marca "método", em seu nome comercial; sob pena de multa diária no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada a ré apelou da decisão, sustentando que é empresa tradicional no ramo de corretagem de seguros, constituída há mais de 17 anos, sob a razão social Método Corretora de Seguros Ltda, encontrando-se registrada junto à Susep sob o nº 029411.1.016206-0, não tendo conhecimento da existência da apelada até o momento do recebimento da notificação por esta enviada. Afirma que a recorrente está estabelecida em Belo Horizonte, e a outra empresa em Araçatuba/SP, sendo certo que requerida jamais estampou a marca método no ramo de sua atividade, já que utiliza tão somente a marca AD Corretora de Seguros, que comprova que nunca houve confusão entre as empresas. Argui a ocorrência de prescrição nos termos da Lei 174 da Lei 9279/96, já que o que busca a apelada de forma oblíqua é que seja declarado nulo o registro da empresa apelante. Discorre sobre a impossibilidade de registro ou proteção ao nome "método", por tratar-se de expressão genérica do vernáculo. Ao final, pugna pela aplicação do disposto no artigo 1.166 do Código Civil, arguindo que o registro efetuado pela requerida em nada impede o uso da marca "método" pela ora recorrente. Ao final, assevera ter ocorrido a caducidade, diante da não utilização, em tempo algum, por parte da apelada, da marca "método".

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Pugna a apelante seja acolhida a preliminar de prescrição do direito da autora nos termos do artigo 174 da Lei 9279/96, já que entende que o aqui se busca é a declaração de forma oblíqua da nulidade do registro da empresa.

No caso, não aplica-se a prescrição prevista no artigo 174 da Lei 9279/96, pois busca a apelada tão somente a proibição do nome e marca por ela utilizados, sendo fora de dúvida que não se pleiteou, em momento algum, a decretação da nulidade do registro.

Ante o exposto, REJEITO A PREJUDICIAL.

Examinando o mérito do recurso, resalto que não se pode confundir nome comercial, cujo registro se dá na junta comercial, com a marca, registrada no INPI, visto se tratar de institutos distintos, regulados por diferentes legislações.

É certo que a lei visa a proteger o titular do nome comercial, impedindo que outrem utilize nomação igual ou semelhante, a fim de proteger o interesse do comerciante em preservar sua clientela.

A proteção ao nome comercial é garantida pelo art. 5º, XXIX, da Constituição Federal, dispondo o art. 119 da Lei 5.772/71 (antigo Código de Propriedade Industrial) que "nome comercial ou de empresa e o título de estabelecimento continuarão a gozar de proteção através de legislação própria, não se lhes aplicando o disposto neste Código", prescrevendo o art. 35 da Lei 8.934/94, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis, que "não podem ser arquivados", entre outros: "V - os atos de empresas mercantis com nome idêntico ou semelhante a outro já existente".

Ressalto que o nome empresarial garante exclusividade ao seu titular em relação a toda e qualquer atividade econômica.

No caso, verifico que ambas as empresas, requerente e requerida, utilizam a expressão "Método Corretora Seguros Ltda", sendo que a autora registrou a marca "método", no INPI conforme fls.35-TJ . O registro do nome na Junta Comercial se deu em 13/06/1985 (f. 19), sendo que, a requerida, foi registrada somente em 25/10/2001, quando passou a chamar-se Método Corretora de Seguros Ltda- (fls.93/94-TJ), através da terceira alteração contratual.

Assim, os atos constitutivos da autora foram arquivados na Junta Comercial antes dos da ré.

Por outro lado, da certidão de f. 19 extrai-se que o ramo atividade comercial principal é declarado pela apelada como "corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde".

A ré, por sua vez, tem com atividades "A corretagem de seguros dos ramos elementares, seguro de vida, capitalização e previdenciário" (fls.89-TJ). Vis

Como se vê, não apenas a expressão principal do nome e da marca, mas também a atividade desenvolvida pelas partes é muito parecida, sendo que o objeto da autora é apenas mais abrangente que o da ré.

Assim, a autora realmente tem direito à proteção de seu nome comercial, diante do registro realizado em data anterior.

No que pertine à marca, é registrável como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais previstas no art. 22 da Lei nº 9279/96.

Ressalte-se que a marca garante o direito de uso de seu proprietário apenas para determinadas classes de produtos e serviços, a teor do que dispõe o art. 129, da Lei nº 9279/96.

Sobre o tema, leciona o professor Marcelo M. Bertoldi:

"Os produtos ou serviços colocados à disposição do público consumidor são geralmente identificados mediante sinais distintivos visualmente perceptíveis, sinais estes que são chamados de marca. A marca tem fundamental importância tanto para o fornecedor quanto para o consumidor ou cliente. O fornecedor se utiliza da marca para diferenciar seu produto ou serviço em relação aos seus concorrentes e isto se dá mediante o desenvolvimento de estratégias que ligam um produto ou serviço específico a uma identidade visual que será propagandeada. A marca faz parte da estratégia de persuasão da qual lança mão o empresário, sempre com o objetivo de distinguir seu produto ou serviço em relação aos dos demais concorrentes". (in Curso Avançado de Direito Comercial, volume 1, Teoria Geral do Direito Comercial Direito Societário, ed. Revista dos Tribunais, 2ª edição, p. 127-128).

E continua o referido autor:

"O registro de uma marca se dá mediante a obediência ao princípio da especialidade, ou seja, a proteção ao uso exclusivo da marca pelo seu titular se dá tão somente contra seu uso em produtos ou serviços similares. Assim, através de Ato Normativo expedido pelo INPI foram criadas classes onde o produto ou serviço se enquadra e onde terá a proteção contra o uso por terceiros". (obra citada, p. 129).

Na interpretação e aplicação desses dispositivos, os Tribunais têm firmado orientação francamente favorável à tese da autora-apelada.

Confira-se:

"A precedência do registro de marca no INPI e do nome na Junta Comercial, além da notoriedade, garantem a proprietária contra uso de nome e marca cuja semelhança pode induzir em erro o consumidor". (REsp. n. 30751-3/SP, STJ, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, in "Juis - Jurisprudência Informatizada Saraiva" - n. 20).

A propósito, o Juiz Mariné da Cunha deste Tribunal, em judicioso voto proferido como Relator na apelação cível n. 348.904-3, RJTAMG 87/122-125, traz à colação importante lição de Paulo Roberto Tavares Paes, a respeito dos critérios utilizados pelo INPI, quando da análise da possibilidade ou não do registro de um nome ou expressão, que me permito aqui transcrever:

"O artigo e item do CPI admite a não registrabilidade de um nome ou expressão apenas e tão somente

quando simultaneamente concorrem três fatores:

- a) reprodução ou imitação de marca previamente registrada ou depositada;
- b) identidade ou afinidade entre os setores de atividade e conseqüentemente dos artigos em conflito;
- c) possibilidade de erro ou confusão para os consumidores em virtude da soma dos fatores apontados".

("Propriedade Industrial", 2ª ed., Forense, p. 119).

No caso, do certificado de registro de marca emitido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial em favor da autora (f.35-TJ), extrai-se que a marca de sua propriedade, tem muito clara a expressão 'método'.

A comparação entre a marca de propriedade da autora e aquela utilizada pela ré (f.85/105-TJ) deixa indene de dúvida a coincidência de expressão.

Ressalte que os objetos sociais das partes não são distintos, já que o documento de fls.40-TJ, não deixa margem a qualquer dúvida de que a marca de propriedade da autora foi registrada para as classes de produtos e serviços nº NCL (8)36, a mesma classe pleiteada pela requerida (fls.114-TJ).

Não destoam jurisprudências, verbis:

"NOME COMERCIAL. Direito a exclusividade do uso do nome comercial no território nacional pelo só assentamento do registro da denominação social na junta comercial da sede da empresa. Caso em que também houve precedência no registro no INPI, configurando-se, pelo cotejo das denominações em disputa, a igualdade fonética do nome comercial e a identidade nos objetivos sociais das duas empresas, motivos bastantes para gerar confusão e dúvidas na clientela e, potencialmente, a probabilidade de concorrência desleal. Embargos infringentes desacolhidos, por maioria. (7 fls.)"

(Embargos Infringentes n. 70000833459, Terceiro Grupo De Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. Sérgio Pilla Da Silva, julgado em 5-5-00)

No sentido, igualmente, da valoração da anterioridade:

"DENOMINAÇÃO SOCIAL DE SOCIEDADE CIVIL E MARCA. MESMO VOCÁBULO. DIREITO AO USO EXCLUSIVO. REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO ESPECIAL E INPI. CRITÉRIO DA ANTERIORIDADE. A anterioridade do registro comprovada pelo arquivamento dos atos constitutivos de sociedade civil no registro cartorário assegura ao titular da denominação social proteção e exclusividade de seu uso e impede que terceiros procedam a idêntico registro no INPI. Apelo desprovido".

(Apelação Cível n. 596044487, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. Jorge Alcibíades Perrone De Oliveira, julgado em 7-5-96)

"EMENTA: AÇÃO COMBINATÓRIA VISANDO A ABSTENÇÃO DO USO DE NOME E MARCA. IDENTIDADE DE NOMES DE MARCA DE DEMANDANTE, QUE DETÉM ANTERIORIDADE DE REGISTRO, EM RELAÇÃO AO NOME E A MARCA DA DEMANDADA. Rejeita-se as preliminares de nulidade de sentença, eis que desnecessária tal prova, na medida em que o julgador já tinha todos os elementos para julgar a ação. Rejeita-se a preliminar de prescrição, já que, no caso, incide a sumula 142, do STJ, segundo a qual "prescreve em vinte anos a ação para exigir a abstenção do uso de marca comercial". Inaplicável ao caso o disposto no art-178, parágrafo 10, inc-IX, do Código Civil. Nega-se provimento, porque, embora não haja prova de que o nome da marca foi copiado, 'kraton' e que resultaria da junção das palavras alemãs kraft (força, energia) e tonung (totalidade), restou evidenciado que existe afinidade das atividades desenvolvidas entre as empresas litigantes, embora atuem em ramos distintos, capazes de ensejar confusão e dúvida. Direito de exclusividade ao uso da marca, em função do registro anterior. A ré/apelante utiliza expressão da marca já consagrada da autora, no meio calçadista, aproveitando o prestígio obtido pela referida marca, ao longo dos anos". (Apelação Cível n. 596020917, 6ª Câmara Cível TJRS, Relator Paulo Roberto Hanke, julgado em 20-8-1996).

A caducidade do uso da marca também não merece acolhida, já que o documento de fls.32 comprova a plena vigência da proteção relativa a marca "método", até 28/01/2012, sendo certo que existe procedimento administrativo próprio para verificar sua ocorrência, o que não restou demonstrado nos autos. Ressalte-se que ao caso aplica-se o disposto no artigo 143, inciso I da Lei 9279/96, restando carente de demonstração o lapso temporal ali mencionado.

Destarte, resta ferido de morte a pretensão da recorrente quanto ao reconhecimento de direito seu quanto ao uso do nome e marca em comento, por não se desconhecer que o registro realizado nas juntas comerciais (seja, ainda, de denominação social ou nome de fantasia) confere à empresa que tenha obtido o direito de utilizar, com exclusividade, em todo o território nacional (afora países signatários da Convenção de Paris), como a seguir demonstrarei, a expressão que lhes constitui como título de estabelecimento, como sinal externo capaz de distingui-la, perante a generalidade das pessoas, de outras que operam no mesmo ramo de atividade.

É que filio-me dentre aqueles que entendem ser nacional a proteção conferida ao nome comercial, por força do disposto no art. 8º da Convenção de Paris (promulgada pelo Decreto no 75.572/75), que confere proteção em nível internacional ao registro do nome empresarial feito em um dos países da União, comprovada a anterioridade do mesmo. Assim, por esta norma, não é necessário se obter no Brasil, para proteção em todo o território nacional, registros do nome empresarial em cada Junta Comercial do País. Vale ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou neste sentido, "in verbis":

"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-se 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." (STJ - RESP 119998 - Proc. 1997.00.11036-2 - SP - QUARTA TURMA - Rel. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DJ DATA: 10.05.1999 PÁGINA: 177 RSTJ VOL.:00117 PÁGINA:424).

Assim, tratando-se de empresas que trabalham no mesmo ramo, a semelhança dos nomes empresariais bem como da marca gera a possibilidade de engano ao público consumidor, podendo prejudicar a atividade da autora, que teve seu nome empresarial registrado na JUCEMG antes da ré e tem sua marca protegida pelo INPI. Desse modo, impõe-se a procedência do pedido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO.

Custas recursais pela apelante.

Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): VALDEZ LEITE MACHADO e EVANGELINA CASTILHO DUARTE.

SÚMULA : REJEITARAM PREJUDICIAL DE MÉRITO E NEGARAM PROVIMENTO.

??

??

??

??

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.07.577530-4/001

[Voltar](#)

[Imprimir](#)