



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2012.0000438839

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0145458-59.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ED COSTA MUSIC COMÉRCIO DE ARTIGOS FONOGRÁFICOS LTDA, EDUARDO COSTA e ED COSTA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, são apelados EDSON VANDER DA COSTA BATISTA, EC13 PRODUÇÕES LTDA (ATUAL DENOMINAÇÃO) e EDUARDO COSTA PRODUÇÕES LTDA (ANTIGA DENOMINAÇÃO).

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.

São Paulo, 28 de agosto de 2012.

Teixeira Leite
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Voto nº 15928

PROCESSO CIVIL. Prescrição. Não ocorrência. Prazo que só se inicia a partir da ciência do autor quanto à suposta utilização indevida do uso de marca.

COMINATÓRIA. Abstenção de utilização de nome artístico. Ausência de violação ao direito de marca. Atuação das partes que se dá em ramos diversos do mundo artístico. Gêneros musicais que não se confundem. Recurso provido parte para, afastada a prescrição, julgar improcedente a ação.

A r. sentença (fls. 315/318), acolhendo a prescrição, julgou extinta sem resolução de mérito ação de abstenção de uso de nome artístico proposta por Eduardo Costa e outros com relação ao réu Edson Vander da Costa, e, improcedente com relação a corré EC 13 produções Ltda, sob o fundamento de que a partir da alteração da razão social desta não há mais possibilidade de confusão com o nome utilizado pelos autores.

Inconformados, estes, em suas razões (fls. 325/331), alegam que Eduardo Costa é artista de renome na área de entretenimento musical e para o exercício e organização da atividade artística criou as empresas Ed Costa Music Comércio de Artigos Fonográficos Ltda- Me e Ed Costa Promoções e eventos Ltda – Me, registrando junto ao INPI a marca “ED COSTA” e “EDUARDO COSTA” na classe de serviço 41. Aduzem que a partir do ano de 2004 tiveram ciência de que o réu estaria se utilizando de sua marca, realizando inclusive na mesma classe o respectivo depósito, o que foi devidamente por eles impugnado, não tendo havido abstenção da utilização, dando



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

enjo a esta ação cominatória. Sustentam que eventual prazo de prescrição deveria ser contado a partir do momento que os apelados depositaram a marca junto ao INPI (18/03/2003) e não a partir do ano de 2000 quando Edson Vander da Costa gravou seu primeiro CD. No mérito insistem que a marca a eles pertencentes não pode ser utilizada pelos apelados, merecendo ser protegida, porque registrada anteriormente.

Contrarrazões às fls. 336/359 às fls. 360/368.

Este é o relatório.

Inicialmente, tem razão os apelantes quanto à inexistência de prescrição da pretensão cominatória.

Isso porque, o art. 189 do Código Civil dispõe que nasce para o titular a pretensão no momento da violação do direito.

Ao que consta os apelados pretenderam registrar a marca “Eduardo Costa” a partir de 2004, tendo os apelantes a partir daí ciência da suposta utilização indevida de marca de sua suposta propriedade, em que pese ter havido utilização anterior com o início da carreira do coapelado Edson Vander da Costa Batista.

Por isso, ao meu ver, não há que se falar em prescrição, estando respeitado o prazo decenal (art. 205 do CC) entre a data da ciência da violação do direito e a propositura da ação.

Pois bem.

Afastada a prejudicial de mérito, cumpre ao Tribunal verificar a possibilidade de aplicação do art. 515, § 1º, do Código de Processo Civil, para permitir a apreciação e julgamento pelo tribunal de todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

que a sentença não as tenha julgado por inteiro. E é o que se verifica, inclusive, sob o entendimento do STJ: *“O Tribunal a quo, em sede de apelação, afastando a incidência da preliminar de decadência reconhecida em primeira instância, que levou à extinção do processo com base no art. 269, IV, do CPC, pode prosseguir na análise das demais questões de mérito.”* (REsp 474.922/BA, de relatoria do Min. Felix Fisher, DJU 14/04/2003).

Superada essa questão, passa-se à análise do mérito da ação, como autoriza o artigo 515 § 2º do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a partir da lição de **Fábio Ulhoa Coelho**, ao comentar o REsp 773.126/SP, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 08.06.2009: *“Na verdade, duas marcas iguais ou semelhantes até podem ser registrada na mesma classe, desde que não se verifique a possibilidade de confusão entre os produtos ou serviços a que se referem. É respeitado o princípio da especialidade, em suma, sempre que o consumidor, diante de certo produto ou serviço, não possa minimamente confundi-lo com outro identificado com marca igual ou semelhante. Afastada essa possibilidade, será indiferente se as marcas em questão estão registradas na mesma classe ou em classes diferentes”*. (**O Superior Tribunal de Justiça e a reconstrução do Direito Privado**, coordenação Ana Frazão, e Gustavo Tepedino, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, pág. 344).

Desse modo, verifica-se que a utilização do nome artístico “Eduardo Costa” pelo cantor sertanejo Edson Vander Costa Batista jamais pode ser confundido com o nome utilizado pelos



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

apelantes “Ed Costa” tampouco com aqueles utilizados por ambas as pessoas jurídicas constituídas pelos artistas.

Observa-se que, além de os artistas atuarem em ramos musicais bem diversos, o apelante é conhecido como “Maestro Ed Costa” o que nada se confunde com o sertanejo “Eduardo Costa”.

Aliás, no meio artístico é comum a utilização de nomes próximos aos reais. Tanto isso é verdade que o próprio apelante que se chama Antonio Eduardo Rodrigues Costa utiliza-se do nome “Ed Costa”, não havendo, portanto, nenhum ato ilícito no fato de o apelado utilizar-se do nome “Eduardo Costa”.

E, em se tratando de um sobrenome, mas porque o apelante sugere ser apenas um nome a seu exclusivo uso e não uma marca, mormente não estando claro a existência de registro de “Eduardo Costa” junto ao INPI em favor do apelante, é evidente que não há violação a direito de marca ou aproveitamento parasitário por parte do apelado que se utiliza de seu próprio nome civil e de boa-fé.

Não há ainda que se falar em confusão dos consumidores, sendo possível que estes facilmente verifiquem em busca simples na internet a existência de dois artistas de gêneros completamente diversos, contratando aquele do seu gosto.

Desse modo, não prospera o pleito de abstenção formulado pelos apelantes, devendo a ação ser julgada improcedente.

Ante o exposto, voto pelo ***provimento em parte ao recurso***, para afastada a prescrição, julgar improcedente ação.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

TEIXEIRA LEITE

Relator