

Apelação Cível n. 0002736-76.2012.8.24.0082, da Capital - Continente
Relator: Desembargador Ronaldo Moritz Martins da Silva

Apelação cível. "Ação cominatória de abstenção de uso de marca pela prática de contrafação c/c indenização por danos morais e materiais". Prescrição reconhecida. Insurgência da autora.

Empresa requerente (Hotel Cambirela Ltda.) que registrou seu ato constitutivo na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 29.04.1986. Marca mista ("Hotel Cambirela") concedida, pelo INPI, anos depois (em 10.06.2008). Pretensa vedação do uso, pela requerida, do signo "Cambirela Hotel". Nome empresarial (com o nome de fantasia "Cambirela Hotel") da ré registrado na JUCESC em 19.08.1991. Direito de a postulante buscar judicialmente a cessação da suposta violação que teve início, não da concessão da marca pelo INPI (proteção nacional), mas do momento em que teve conhecimento da questionada ofensa (proteção estadual conseguida pela demandada em 19.08.1991). Lapso decenal (direito real – art. 177 do CC). Ajuizamento da demanda em 07.08.2012, quando transcorrido, há muito, o prazo legal. Manutenção da sentença que reputou prescrita a pretensão inserta na exordial. Reclamo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0002736-76.2012.8.24.0082, da comarca da Capital - Continente 1^a Vara Cível em que é Apelante Hotel Cambirella Ltda. e Apelada Cambirela Empreendimentos Turísticos Ltda.

A Terceira Câmara de Direito Comercial decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do relator. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Túlio Pinheiro, com voto, e dele participou o Excelentíssimo Senhor Desembargador Jaime Machado Júnior.

Florianópolis, 30 de novembro de 2017.

Desembargador Ronaldo Moritz Martins da Silva
Relator

RELATÓRIO

Perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da comarca da Capital/Continente, Hotel Cambirela Ltda. propôs "ação cominatória para abstenção do uso de marca pela prática de contrafação c/c indenização por danos morais e materiais" (processo n. 082.12.002736-6) em face de Cambirela Empreendimentos Turísticos Ltda., objetivando a proibição, pela ré, do uso da marca "Hotel Cambirela, Cambirela Hotel ou qualquer outro nome similar que gere confusão", bem como sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais pela questionada utilização indevida (fls. 02/17).

O pedido de tutela antecipada foi deferido (fls. 257/258).

Contra essa decisão, a ré interpôs agravo de instrumento (fls. 269/318), o qual foi provido, para reformar o *decisum* (não preenchimento dos requisitos do artigo 273 do CPC/1973) (fls. 444/450).

Citada (fl. 264), a requerida apresentou contestação (fls. 321/414), arguindo, como matéria prejudicial, a prescrição.

No mérito, opôs resistência à pretensão exordial.

O MM. Juiz de Direito, Dr. Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, prolatou sentença (fls. 595/598), cujo dispositivo foi assim redigido:

Diante do exposto, acolho a questão prejudicial de mérito e JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 269, inciso IV, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 20, § 4º, do CPC.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.
P.R.I.

Intimada, a autora opôs embargos de declaração (fls. 603/606), os quais foram rejeitados (fl. 624).

Ainda inconformada, apelou (fls. 628/643), alegando, em síntese, que 1) "o registro da marca que lhe foi concedido é hígido, legal e vigora para todos os efeitos legais, inclusive para fins de legitimidade para a proteção da

"marca" (fl. 630); 2) a ação para abstenção do uso de marca sequer está sujeita à prescrição, tendo em vista que a utilização ilegal de marca registrada por quem não detém sua titularidade/autorização se protraí no tempo, renovando-se a cada uso indevido; 3) "permanecendo ainda hoje a apelada a utilizar a marca de sua propriedade, fazendo surgir confusão entre os estabelecimentos, conforme amplamente comprovado durante a fase instrutória, não há que se falar em prescrição no presente feito, uma vez que incorre em continuidade delitiva" (l. 633); 4) ainda que mantido o entendimento de existência de prazo prescricional, como o registro no INPI ocorreu somente em 10 de junho de 2008, a pretensão de seu uso exclusivo da marca nasceu nesse momento, não se podendo falar em prescrição com o ajuizamento da demanda em 07 de agosto de 2012.

Requereu o provimento do reclamo, para reformar o *decisum*, afastar a prescrição e julgar procedente o pedido inaugural.

Intimada (fl. 653), a recorrida ofertou contrarrazões (fls. 654/716).

Esse é o relatório.

VOTO

O reclamo é tempestivo (fls. 627/628) e o preparo foi devidamente recolhido (fl. 645).

Como relatado, Hotel Cambirela Ltda. ajuizou, em 07.08.2012, "ação cominatória para abstenção do uso de marca pela prática de contrafação cumulada com indenização por danos morais e materiais", sustentando que a requerida/apelada, Cambirela Empreendimentos Turísticos Ltda., está utilizando, de forma indevida, a marca mista "Hotel Cambirela".

O magistrado de 1º grau julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, IV, do Código de Processo Civil de 1973, por reconhecer o transcurso do lapso prescricional de 10 anos para a propositura de referida demanda (art. 177 do CC), cuja contagem entendeu ter iniciado em

19.08.1991 - "com a utilização indevida da marca registrada do autor pelo réu no momento do registro do nome empresarial deste último na Junta Comercial" (fl. 596).

Nos termos do artigo 189 do Código Civil, a pretensão nasce para seu titular quando violado o direito subjacente.

Tratando-se de abstenção de uso de marca, como na hipótese, a pretensão do titular surge a partir do momento em que se constata que o seu direito de uso exclusivo (artigo 129 da Lei n. 9.279/1996) foi ofendido por ato de terceiro – rejeitando-se, de plano, a tese inicialmente sustentada pela insurgente de que a presente *actio* não estaria sujeita a prazo prescricional.

Analizando a cronologia dos fatos, constata-se que a empresa autora/apelante - "Hotel Cambirela Ltda", com sede em Palhoça/SC, - foi criada em 23.04.1986 (fls. 20/22), para explorar o ramo de "[...] hotelaria, restaurante, bar e lanchonete". Seus atos constitutivos foram devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 29.04.1986 (fl. 22v./23).

O referido estabelecimento postulou, perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o registro da marca mista "Hotel Cambirela", com depósito do pedido em 25.09.1992, e concessão somente na data de 10.06.2008 (sob o n. 816931712 - fl. 28).

A requerida/apelada, por sua vez, então denominada SSB Construtora e Incorporadora Ltda., foi constituída em 30.08.1988, tendo, posteriormente, alterado sua denominação social para Companhia Construtora e Incorporadora Amauri Ltda. (que depois criou a ora apelada – fl. 128), nome fantasia "Cambirela Hotel", com devido registro na JUCESC em 19.08.1991 (fl. 419).

Em seguida, em 30.10.1991 (informações extraídos dos documentos de fls. 128, 142/143, 189), efetuou pedido, perante o INPI, de registro da marca "CH Cambirela Hotel", porém sem sucesso.

Sabe-se que, apesar de as formas de proteção do nome empresarial e da marca serem distintas (o nome empresarial é protegido, em regra, apenas no Estado de competência da Junta Comercial, enquanto que a marca tem proteção em todo o território nacional), a finalidade é a mesma, qual seja, resguardar a pessoa jurídica de usurpação e os consumidores/clientes de qualquer confusão que possa lhes causar prejuízo.

E, enquanto a marca é disciplinada na Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/1996), o nome empresarial/nome de fantasia encontra proteção no Código Civil, que dispõe, em seu artigo 1.166, que "*a inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado*".

Evidente, portanto, que o nome empresarial da autora obteve proteção, nesta unidade federativa, anteriormente (em 29.04.1986) ao da requerida (atos constitutivos registrado na JUCESC em 19.08.1991).

O fato de a marca da requerente/apelante ter sido concedida posteriormente, apenas em 2008, só corrobora a tese prioritária de uso do aludido signo, porém, com extensão nacional.

Assim, se realmente existiu uma utilização indevida da marca/nome da ora insurgente (o que necessitaria de análise sob o prisma, também, da territorialidade e especificidade), o direito de buscar judicialmente a cessação dessa suposta violação teve início, de fato, como bem salientou o magistrado singular, no momento do registro do nome empresarial da ré/apelada na Junta Comercial de Santa Catarina (19.08.1991).

E, em se tratando de direito real, cujo prazo prescricional é decenal, nos termos do artigo 177 do Código Civil, não há dúvida de que a pretensão inserta na presente ação, ajuizada em 07.08.2012, está prescrita.

Em casos semelhantes, envolvendo direito marcário, já se

manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

1) REsp n. 1357912/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 18.03.2014:

DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO EM QUE SE PRETENDE A ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA, TROCA DE NOME EMPRESARIAL E PERDAS E DANOS. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. PRESCRIÇÃO. ANTERIORIDADE DO REGISTRO. PERDAS E DANOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.- Conforme recente jurisprudência da Terceira Turma deste Tribunal, havendo colidência entre marca e nome comercial, a questão não deve analisada apenas sob a ótica da anterioridade do registro, mas também pelos princípios da territorialidade e da especialidade.

2.- Hipótese em que o Acórdão recorrido reconhece, diante das peculiaridades fáticas do caso concreto, a anterioridade do registro da marca efetuado 11.9.1948, junto ao INPI, não obstante ter se efetivado em sub-classe diversa daquela referente ao produto efetivamente comercializado pelas partes do processo.

3.- Prazo prescricional que não se conta da data da aquisição da marca, mas, dado o princípio da accessio temporis, desde a data em que o antecessor tinha conhecimento da alegada violação, que, no caso, deu-se pelo registro do nome na Junta Comercial. Caso contada a prescrição a partir da aquisição da marca, o curso da prescrição restaria sob a discricionariedade unilateral, pois a só cessão da marca ensejaria reinício da contagem do prazo - abrindo-se risco à comercialização da marca à beira do prazo prescricional e, consequentemente, do próprio instituto da prescrição, que deixaria de ser instrumento de paz e estabilidade das relações jurídicas e sociais.

4.- Nesse contexto, tem-se que a contagem do prazo prescricional se iniciou com a utilização indevida da marca registrada da autora pela ré, no momento do registro do nome empresarial desta última na Junta Comercial, em 4.4.1978, e não em 21.9.1999, como considerou o Acórdão recorrido, momento em que a marca foi novamente registrada pela autora, dessa vez no produto efetivamente comercializado pelas partes, após, inclusive, a propositura da presente ação.

5.- Reconhecida a prescrição do pedido de abstenção do uso da marca como parte do nome empresarial, afasta-se a condenação em danos materiais decorrentes do uso indevido da marca.

6.- Recurso Especial provido para reconhecer a prescrição do pedido de abstenção de uso da expressão "GUARANI" como parte integrante de nome comercial e para afastar a condenação imposta a título de perdas e danos. Ônus da sucumbência redistribuídos. (grifou-se)

2) REsp n. 1204488/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.02.2011:

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 diferenciado 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 "suscetível 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. (grifou-se)

3) REsp n. 1184867/SC, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.05.2014 (*mutatis mutandis*):

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME COMERCIAL. MARCAS MISTAS. PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E ESPECIFICIDADE/ESPECIALIDADE. CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS - CUP.

[...] 3. A tutela ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de competência da junta comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional desde que seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas comerciais. Por sua vez, a proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129, caput, e § 1º da Lei n. 9.279/1996. (REsp 1190341/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 28/02/2014 e REsp 899.839/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 01/10/2010).

4. O entendimento desta Corte é no sentido de que eventual colidência entre nome empresarial e marca não é resolvida tão somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levado em conta ainda os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como o da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço. (REsp 1359666/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 10/06/2013).

5. No caso concreto, equivoca-se o Tribunal de origem ao afirmar que deve ser dada prioridade ao nome empresarial em detrimento da marca, se o arquivamento na junta comercial ocorreu antes do depósito desta no INPI. Para que a reprodução ou imitação de nome empresarial de terceiro constitua óbice a registro de marca, à luz do princípio da territorialidade, faz-se necessário que a proteção ao nome empresarial não goze de tutela restrita a um Estado, mas detenha a exclusividade sobre o uso em todo o território nacional. Porém, é incontrovertido da moldura fática que o registro dos atos constitutivos da autora foi feito apenas na Junta Comercial de Blumenau/SC.

6. A Convenção da União de Paris de 1883 - CUP deu origem ao sistema internacional de propriedade industrial com o objetivo de harmonizar o sistema protetivo relativo ao tema nos países signatários, do qual faz parte o Brasil (.). É verdade que o art. 8º da dita Convenção estabelece que "O nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio." Não

obstante, o escopo desse dispositivo é assegurar a proteção do nome empresarial de determinada sociedade em país diverso do de sua origem, que seja signatário da CUP, e não em seu país natal, onde deve-se atentar às leis locais.

7. O artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial veda o registro de marca que reproduza outra preexistente, ainda que em parte e com acréscimo "susceptível de causar confusão ou associação com marca alheia". Sob o enfoque pelo ângulo do direito marcário, a possibilidade de confusão e/ou associação entre as marcas é notória, por possuírem identidade fonética e escrita quanto ao elemento nominativo e ambas se destinarem ao segmento mercadológico médico.

Assim, é inviável admitir a coexistência de tais marcas.

8. Ainda que não tivesse sido reconhecido o direito de precedência do registro n. 816805776 para a marca mista MULTIMED, ao contrário do que sugere o Tribunal a quo, não seria possível concluir pela nulidade deste. Isso porque tal registro foi concedido em 1994, não sofrendo nenhuma impugnação por parte da autora, seja administrativamente no prazo de seis meses (art. 101 da Lei n. 5.772/1971, correspondente ao atual 169 da Lei n. 9.279/1996), seja judicialmente no prazo de 5 anos, nos termos do art. 174 da Lei n. 9.279/1996. Desse modo, está preclusa a possibilidade de questionar tal registro por meio de processo administrativo de nulidade, bem como por meio de ação de nulidade de registro. Este só poderá ser impugnado por meio de processo administrativo de caducidade e se preenchidos os requisitos legais, nos termos da Lei da Propriedade Industrial.

9. A desconstituição do registro por ação própria é necessária para que possa ser afastada a garantia da exclusividade em todo o território nacional. (REsp 325158/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2006, DJ 09/10/2006, p. 284 e REsp 1189022/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 02/04/2014).

[...] 11. Recurso especial provido. (grifou-se)

A respeito desse último julgado, de forma muito esclarecedora, comenta o juiz federal Márcio André Lopes:

Determinada sociedade empresária registrou seu ato constitutivo na junta comercial de Blumenau (SC) com o nome empresarial de "Multimed Distribuidora de Medicamentos Ltda."

Anos mais tarde, uma sociedade empresário do Rio Grande do Sul ("Multi-clínica Serviços de Saúde Ltda.") registrou no INPI, como marca, a expressão "MULTIMED".

O STJ entendeu que esse registro da marca MULTIMED foi válido, mesmo o nome empresarial da outra empresa sendo igual. Isso porque as formas de proteção do nome empresarial e da marca comercial não se confundem.

Em regra, a proteção do NOME EMPRESARIAL fica restrita ao Estado/DF de competência da Junta Comercial em que foi registrado o ato constitutivo da empresa. Ex. Se a empresa "A" registrou seu ato constitutivo na Junta Comercial de Blumenau, a proteção será apenas em Santa Catarina. Essa proteção poderá ser estendida a todo o território nacional, desde que seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais.

A proteção da MARCA é mais extensa e, depois do registro no INPI, apenas o titular desta marca poderá utilizá-la em todo o território nacional.

Para que nome empresarial da empresa "Multimed Distribuidora de Medicamentos Ltda." pudesse impedir que outra empresa registrasse no INPI a marca "MULTIMED" seria necessário que ela tivesse feito pedido complementar de arquivamento do seu nome empresarial nas demais Juntas Comerciais do país. (Info 548).

Imagine a seguinte situação adaptada:

Em 1987, determinada sociedade empresária registrou seus atos constitutivos na junta comercial de Blumenau (SC), recebendo o nome empresarial de "Multimed Distribuidora de Medicamentos Ltda.". Vamos chamá-la de empresa "A".

Em 1994, a sociedade empresária chamada "Multiclínica Serviços de Saúde Ltda." (empresa B), situada em Porto Alegre (RS), conseguiu o registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI da marca "MULTIMED".

Em 2000, a empresa "A" buscou o registro no INPI da marca "MULTIMED", mas o INPI negou o pedido.

A empresa "A" não se conformou e propôs demanda judicial na qual alega que a decisão do INPI foi equivocada e que, em virtude da proteção dada ao nome empresarial (obtido com o registro na Junta Comercial), ela ("Multimed Distribuidora de Medicamentos Ltda.") teria prioridade em registrar a marca "MULTIMED" no INPI.

O STJ concordou com a tese da empresa "A"? O fato de o nome empresarial da empresa "A" ter sido registrado primeiro lhe garante a prioridade da marca?

Não. O STJ decidiu que a empresa "A", mesmo tendo sido registrada na Junta Comercial antes de a empresa "B" obter o registro da marca no INPI, não tem direito à marca, ainda que esta coincida com seu nome empresarial. Isso porque as formas de proteção do nome empresarial e da marca comercial não se confundem. Uma coisa é nome empresarial, outra coisa é marca comercial.

Para que nome empresarial da empresa "A" pudesse impedir que outra empresa registrasse no INPI a marca "MULTIMED" seria necessário que a empresa "A" tivesse feito pedido complementar de arquivamento do seu nome empresarial nas demais Juntas Comerciais. [...] (in Principais julgados do STF e STJ comentados 2014. Manaus: Editora Dizer o Direito, 2015, p. 669/670).

Pelo exposto, a Câmara decidiu desprover o reclamo, mantendo incólume o *decisum combatido*.

Esse é o voto.