



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2015.0000930860

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1123211-62.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA ROBERTO CARLOS, é apelado EDITORA MUSICAL AMIGOS LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO LOUREIRO (Presidente sem voto), PEREIRA CALÇAS E MAIA DA CUNHA.

São Paulo, 10 de dezembro de 2015.

Fortes Barbosa
Relator
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apel ação 1123211-62.2014.8.26.0100

Apel ante: Imobili ária Roberto Carlos Ltda

Apel ada: Edi tora Musi cal Amigos Ltda

Voto 9595-JV

EMENTA

Marca – Ação indenizatória e de abstenção de uso de nome comercial – Ilegitimidade de parte – Descaracterização - Revelia – Presunção relativa - Uso de nome semelhante à marca – Ausência de alegada confusão junto ao público consumidor e fornecedores – Jurisprudência - Improcedência – Litigância de má-fé inócurren te - Apelo provido.

Cui da-se de recurso de apela ção tirado contra sentença proferida pelo r. Juízo de Di rei to da 4ª Vara Cível do Foro Central (Comarca da Capi tal), que julgou parci almente procedente ação comi natória e indenizatória, condenando a ré a se abster de fazer uso da marca registrada "ROBERTO CARLOS" como elemento identi ficati vo, em qual quer modalidade, no prazo de trinta dias, sob pena de inci dência de "astreintes", no montante R\$500,00 (qui nhentos reais) por dia de descumprimento, até o li mi te de R\$500.000,00 (qui nhentos mil reais). A ré foi, por fim, condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R\$1.500,00 (um mil e qui nhentos reais) (fls. 147/154).

A apel ante, depoi s de requerer o deferimento do benefí ci o da gratui dade judi ci ária,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

insiste na preliminar de ilegitimidade passiva, pois a ação foi intentada contra a IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA ROBERTO CARLOS, denominação diversa da sua (IMOBILIÁRIA ROBERTO CARLOS LTDA). Sustenta, por outro lado, que a apelada litiga de má-fé, pois faz acusações inverídicas e não comprovadas, no sentido de que engana seus clientes e consumidores. No mérito, negando ter a intenção de relacionar seu nome com o do famoso cantor homônimo, aduz que o nome de seu representante legal é Roberto Carlos Dantas Fernandes, motivo pelo qual, se reproduziu no nome da pessoa jurídica os dois primeiros nomes. Argumenta que a marca registrada pela apelada não se confunde com o nome da pessoa jurídica. Finaliza, requerendo a improcedência da ação (fls. 160/178).

Por decisão irrecorrida, foi indeferida a gratuidade judiciária e a apelante, então, promoveu o recolhimento do preparo (fls. 187/189 e 200/202).

Em contrarrazões, a apelada pede a manutenção da sentença (fls. 207/218).

Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 223/224 e 225).

É o relatório.

Na presente demanda, a autora alega, em suma, que é detentora, desde 1982, da marca "ROBERTO CARLOS" e que foi registrada em 1991 perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Anuncia que investe milhões de reais em projetos e publicidade, inclusive, recentemente, no setor



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

imobiliário e a que a ré vem fazendo uso indevido dessa marca também no ramo imobiliário. Afirmado confusão criada deliberadamente com o intuito de angariar clientes, finaliza requerendo indenizações por danos materiais e morais e a abstenção de uso, pela ré, da referida marca registrada (fls. 01/23).

A ré, sediada na distante Comarca de Conde, Estado da Paraíba, citada (fls. 142), deixou de apresentar contestação (fls. 146), sendo decretada sua revelia.

A ação foi julgada parcialmente procedente.

Irresignada, a apelante pretende reforma e o recurso comporta provimento.

De início, diante do indeferimento da gratuidade judiciária por decisão irrecorrida, deixou-se de apreciar da parte do apelo que tem por objeto essa pretensão.

Num segundo plano, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade de parte, pois, apesar do equívoco constante da petição inicial, a ré está sediada no endereço fornecido pela autora e foi citada na pessoa de seu representante legal (fls. 180).

Destarte, o acréscimo indevido da palavra "Construção" e de omissão da palavra "LTDA" no nome da ré caracteriza mero equívoco da petição inicial, que não dificultou a localização e citação da ré.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ocorreu um equívoco na designação da ré, sem consequências sobre a delimitação da pertinência subjetiva.

Rejeita-se, assim, a preliminar de ilegitimidade de parte.

Num terceiro plano, os efeitos da revelia devem ser mitigados, pois:

“É da melhor doutrina que não está no espírito da lei obrigar o juiz a abdicar de sua racionalidade e julgar contra a evidência, ainda que esta lhe tenha passado despercebida” (STJ-4ª Turma, AI 123.413-PR-AgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 26.2.97, DJU 24.3.97, p. 9.037). Assim, “o juiz, apreciando as provas dos autos, poderá mitigar a aplicação do art. 319 do Código de Processo Civil, julgando a causa de acordo com o seu livre convencimento” (RF 293/244).

A presunção lançada pelo artigo 319 do CPC e derivada da revelia não ostenta caráter absoluto, pelo que a ação pode ser julgada improcedente, mesmo diante da ausência de ajuizamento de resposta tempestiva.

No mais, na petição inicial é anunciada violação do direito de propriedade imaterial integrante do patrimônio da autora, em razão de suposto uso indevido da identificação “ROBERTO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CARLOS" como elemento identificativo e da marca registrada, conforme os certificados de registro 813.525.411, 813.525.470 e 813.525.438, especificamente no mercado imobiliário (fls. 42/47).

A ré, mesmo notificada em 14 de maio de 2014, não se absteve de utilizar de referida marca (fls. 85/91).

Os nomes da sociedade apelante e a marca registrada pela apelada são semelhantes, mas não são idênticos, utilizando-se a apelante, em sua razão social, do nome de seu representante legal (Roberto Carlos) associado ao seu ramo de atividade (Imobiliária).

É incontroverso manterem as partes atividades ligadas a uma mesma atividade (ramo imobiliário), mas não restou comprovada a alegada confusão perante clientes e fornecedores.

O uso da expressão comum "Roberto Carlos", num primeiro momento, poderia indicar uma confusão, feita uma simples comparação de vocábulos.

A marca, porém, ostenta muito mais complexidade do que uma palavra ou conjunto de palavras. Ela corresponde à identificação de um produto ou serviço criado a partir do uso de sinais gráficos, ou seja, "visualmente perceptíveis" (artigo 122 da Lei 9.279/96), de maneira que, para que haja uma sobreposição, é preciso persistir um entrelaçamento mais abrangente, que impede seja feita uma clara distinção acerca da origem dos



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

produtos ou dos serviços envolvidos.

O uso da expressão "Roberto Carlos" não implica numa confusão necessária entre a marca da autora e o nome da ré, não havendo comprovação de que esta última tenha se utilizado, indevidamente, dos sinais gráficos da autora, não persistindo semelhança visual, o que induz a ausência de ato ilícito.

A originalidade, como característica básica de uma marca, não está limitada a um vocábulo, mas abrange todo um conjunto gráfico.

É certo que ambas as empresas atuam no mesmo ramo de atividade, mas não restou comprovado, repita-se, que o uso da expressão "Roberto Carlos" pela ré tenha provocado danos à autora ou mesmo confusão perante seus fornecedores e clientes.

Nesse sentido:

"Nome comercial e marca não se confundem, sendo a proteção do primeiro, na linha de precedentes da Corte, oferecida pelo artigo 8º da Convenção de Paris, independentemente de qualquer registro." (TJSP - 3ª Turma, REsp. nº 152.243/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 01.12.1998).

Este Tribunal, também, já decidiu que o nome comercial desfruta de:

"(...) proteção jurídica assegurada por



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Lei cuja validade e publicidade são requisitos conferidos pela Junta Comercial. Conceito (nome empresarial) que não se confunde com marca que se exterioriza pelo sinal ou expressão destinado a individualizar produtos ou serviços de uma empresa a possibilitar sua identificação, tanto que registrada perante o INPI lhe atribui validade 'erga omnes' " (TJSP - 7ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 57.539-4/6-00, Rel. Des. Júlio Vidal, j. 18.11.1998).

A autora pretende uma indevida ampliação da exclusividade conferida pelo registro da marca enfocada ("Roberto Carlos").

Tal marca é, concretamente, formada por dois pré-nomes muito comuns na língua portuguesa e de utilização conjugada muito comum também, não custando lembrar que um famoso jogador de futebol, que atuou por nossa seleção nacional e participou da conquista de uma Copa do Mundo, era também chamado Roberto Carlos e que há um número relevante de pessoas que também ostenta este mesmo pré-nome composto.

Não é viável impor abstenção absoluta e geral ("erga omnes") quanto à utilização deste pré-nome composto, colidindo tal pleito com os incisos XV e XVI do artigo 124 da Lei 9.279/1996. Apenas a conjugação com uma forma gráfica, seria passível de efetiva proteção, o que não é o caso.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

A ré está sediada numa pequena localidade, atua em local muito distante do centro de atividades da autora e oferece justificativa plausível para adoção de seu nome. Examinada a demanda sob qualquer ponto de vista, não é viável, evidentemente, imaginar sobreposição ou confusão de clientela e potencial danoso.

Os pedidos formulados, enfim, merecem ser indeferidos, tendo-se a improcedência como única solução viável.

Anota-se, finalmente, não estar caracterizada a litigância de má-fé, visto não ser vislumbrada qualquer espécie de conduta processual anômala, não havendo enquadramento no artigo 17 do CPC.

Reforma-se, assim, a sentença para julgar improcedente a ação, condenando-se a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da causa, observados, nos termos do § 4º do art. 20 do CPC, o teor dos atos processuais praticados, a longevidade da causa e a magnitude do trabalho profissional desenvolvido.

Dá-se, por isso, provimento ao apelo.

Fortes Barbosa
Relator