



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2016.0000362359

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0069496-93.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA, são apelados GERIS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, ANDRÉ LUIS FERNANDES e LARRY RICHARD STUBER.

ACORDAM, em 2^a 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 Exmos. Desembargadores CARLOS ALBERTO GARBI (Presidente), CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA E FABIO TABOSA.

São Paulo, 25 de maio de 2016.

CARLOS ALBERTO GARBI
- RELATOR -



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0069496-93.2012.8.26.0100

Comarca: São Paulo (3ª Vara Cível)

Apelante: Herjacktech - Tecnologia e Engenharia Ltda

Apelados: Geris Engenharia e Serviços Ltda, André Luis Fernandes e Larry Richard Stuber

[VOTO Nº 23.577]

MARCA DE USO EXCLUSIVO DA AUTORA. AUTORIZAÇÃO DE USO CONFERIDA À CORRÉ POR UM ANO. TÉRMINO. MODIFICAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL. CONTINUIDADE DO USO COMO NOME DE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO DE ESTABELECIMENTO QUE DEVE SER PROTEGIDO NOS TERMOS DO NOME EMPRESARIAL. MULTA CONTRATUAL INCIDENTE. LIQUIDAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 413, CC/2003. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Marca de uso exclusivo da autora. Autorização de uso conferida à corré pelo prazo de um ano. Cessação do uso na denominação social. Continuação de uso no nome de domínio. Impossibilidade. Proteção ao título do estabelecimento comercial idêntica ao nome empresarial. Estabelecimento virtual. Caracterização.

Parcial procedência do pedido. Multa contratual incidente. Aplicação do art. 413, CC/2003. A autora reconheceu que a corré cumpriu em parte a obrigação, alterando sua denominação social. Liquidação.

Recurso parcialmente provido.

A sentença proferida pela *Doutora Andréa Galhardo Palma* julgou improcedente o pedido e contra ela recorreu a autora alegando, em síntese, que ocorreu cerceamento de defesa; que houve evidente uso



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

indevido de sua marca em decorrência da utilização não autorizada no nome de domínio pela corre; que houve infração ao contrato firmado entre as partes; que há jurisprudência no sentido de procedência de seu pedido; que há ofensa ao art. 5º, inc. XXIX, da Constituição Federal; e que procede seu pedido.

Os réus apresentaram resposta na qual alegaram que a sentença deve ser mantida.

É o relatório.

Não ocorreu cerceamento de defesa, na medida em que o julgamento antecipado é faculdade do Magistrado, segundo o princípio do livre convencimento e da motivada apreciação da prova, sem que isso importe em qualquer nulidade, sobretudo nos casos como dos autos em que a produção de outras provas revelava-se desnecessária para o desate do litígio.

Nas palavras de CASSIO SCARPINELLA BUENO, “*o julgamento antecipado da lide justifica-se quando o juiz está convencido de que não há necessidade de qualquer outra prova para a formação de sua cognição sobre quem, autor ou réu, será tutelado pela atuação jurisdicional. Em termos mais técnicos, o julgamento antecipado da lide acaba por revelar a desnecessidade da realização da fase instrutória, suficientes as provas eventualmente já produzidas até então com a petição inicial, com a contestação e, bem assim, com as manifestações que, porventura, tenham sido apresentadas por força das providências preliminares, é dizer, ao ensejo da fase ordinatória*” (Curso



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Sistematizado de Direito Processual Civil, v. 2, t. 1, Ed. Saraiva, p. 219).

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “*Inexiste cerceamento de defesa na hipótese em que se indefere a dilação probatória vez que desnecessária. A prova é endereçada ao julgador para que forme seu convencimento e está adstrita a sua utilidade, consagrando a legislação processual pátria, nos artigos 125, inc. II e 130 do CPC o dever do juiz "de velar pela rápida solução do litígio" e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias*” (REsp. n. 919.656/DF, rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 04.11.2010).

Consta que em abril de 2007 os sócios da empresa *Herjack Engenharia e Serviços Ltda.* decidiram cindir parcialmente a sociedade. Dois sócios permaneceram no quadro social da empresa e os demais criaram a empresa *Herjacktech Tecnologia e Engenharia Ltda.*, ora autora, para a qual foi destinada parte dos bens daquela, inclusive os direitos referentes à marca (fls. 70/86).

Na oportunidade os sócios também convencionaram que a empresa cindida, *Herjack*, ora corré, poderia utilizar a marca pelo período de um ano, quando deveria alterar sua denominação social e cessar o uso da marca, pena de multa diária e indenização pelas perdas e danos (fls. 137/138).

A autora alegou que apesar de a corré ter mudado sua denominação social para *Geris Engenharia e Serviços Ltda.*, continua utilizando o nome de domínio antigo, qual seja www.herjck.com.br. Pediu, assim, a condenação dos réus ao pagamento da multa contratual



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

por descumprimento do ajustado.

Em que pese a sentença não ter acolhido o pedido da autora, outra deve ser a solução para a lide.

Não há dúvidas de que a autora autorizou a corré a utilizar a marca *Herjack* pelo prazo de um ano, como demonstra o documento de fls. 137/138. Tampouco há dúvida de que a corré, em que pese ter alterado sua denominação social, não deixou de utilizar o nome de domínio coincidente com a marca da coautora.

Não se pode olvidar, para a elucidação da controvérsia, que *marca* (que identifica o produto ou o serviço prestado), *nome empresarial* (que identifica o empresário) e *título de estabelecimento comercial* (que identifica o ponto) são elementos distintos do empresário, que têm tratamento diferenciado e proteção legal específica.

Tampouco é possível deixar de entrever que apesar de as partes terem entabulado apenas que a coautora *Herjacktech* permaneceria como detentora dos direitos exclusivos da marca *Herjack*, indireta e implicitamente também com ela permaneceu o direito exclusivo de utilizar o nome e o título de estabelecimento *Herjack*.

Isso porque o uso do mesmo sinal como marca, nome empresarial e título de estabelecimento acarreta a identificação da empresa no mercado no qual atua e também a aproxima da clientela, que se traduz no principal interesse do empresário.

É oportuna a lição de FABIO ULHOA COELHO sobre a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

proteção ao nome empresarial: “*o direito protege o nome empresarial com vistas à tutela de dois diferentes interesses do empresário: de um saldo, o interesse na preservação da clientela; de outro, o da preservação do crédito. Com efeito, se determinado empresário, conceituado no meio empresarial, vê um concorrente usando nome empresarial idêntico, ou mesmo semelhante ao seu, podem ocorrer consequências, que devem ser prevenidas, em dois níveis. Quanto à clientela, pode acontecer de alguns mais desavisados entrarem em transações com o usurpador do nome empresarial, imaginando que o fazem com aquele empresário conceituado, importando o uso indevido do nome idêntico ou assemelhado em inequívoco desvio de clientela. Quanto ao crédito daquele empresário conceituado, poderá ser, parcial e temporariamente, abalado com o protesto de títulos ou pedido de falência do usurpador. Tanto num como outro nível, o empresário que teve seu nome imitado poderá sofrer consequências patrimoniais danosas”.*

Daí a importância da proteção: “*O titular do nome empresarial tem o direito à exclusividade de uso, podendo impedir que outro empresário se identifique com nome idêntico ou semelhante, que possa provocar confusão em consumidores ou no meio empresarial. Assim, em caso de identidade ou semelhança de nomes, o empresário que anteriormente haja feito uso dele terá direito de obrigar o outro a acrescer ao seu nome distintivos suficientes, alterando-o totalmente, inclusive, se não houver outra forma de distingui-los com segurança. É o que decorre dos arts. 35, V, da LRE, 1.163 do CC e 3º, § 2º, da LSA*” (Manuel de Direito Comercial, Ed. Saraiva, 24ª ed., pg. 110/111).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

E deve ser estendida a proteção conferida ao nome empresarial ao título do estabelecimento comercial.

Explica FÁBIO ULHOA COELHO, sobre o título do estabelecimento ou nome fantasia, que “*Além da marca e do nome empresarial, o direito industrial cuida de uma terceira categoria de sinal distintivo: o título do estabelecimento. Trata-se da designação que o empresário empresta ao local em que desenvolve sua atividade. Por exemplo: quando o consumidor se dirige à agência do Banco Itaú S/A, encontra-a identificada pela expressão Itaú. É este o título do estabelecimento, o designativo referente ao lugar do exercício da atividade. A expressão linguística do título não precisa coincidir com o núcleo do nome empresarial, nem como a marca*” (Curso de Direito Comercial, Ed. Saraiva, 15^a ed., p. 203).

Nome fantasia ou nome do estabelecimento deve gozar da mesma proteção que a firma ou denominação social da empresa, porquanto a integra. Dessa forma, sobre ele também se aplica o art. 8º da Convenção de Paris (“*O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de depósito ou registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio*”) e o princípio da anterioridade.

No caso dos autos há uma particularidade: a corré usa o termo *Herjack* como nome de domínio, ou seja, como seu endereço na rede mundial de computadores. Entretanto, não se pode olvidar que o sítio da empresa na rede mundial de computadores é uma extensão do estabelecimento comercial físico, sendo considerado, portanto, seu



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

“estabelecimento virtual” (Fabio Ulhoa Coelho, Manual de Direito Comercial, Ed. Saraiva, 24^a ed., p. 97).

Por fim, anoto que não há motivos para a incidência de *supressio/surrectio* no caso dos autos, como defenderam os réus. Não houve decurso de tempo suficiente a caracterizar a perda do direito da autora e a criação de expectativa de direito de uso indefinido da marca pelos réus, de modo a caracterizar o princípio da boa-fé, que norteia ambos os institutos.

O negócio foi realizado em 2007, o prazo conferido pela autora à corré foi de um ano e as partes permaneceram em tratativas extrajudiciais até final de 2009. Tendo sido ajuizada a demanda em 2012, não se pode alegar que houve decurso de tempo suficiente a consolidar a situação, de modo que não há como se acolher a tese de defesa dos réus.

Portanto, a corré não poderia utilizar a expressão *Herjack* como nome de domínio, tendo em vista o direito exclusivo da autora sobre ela. Procede, destarte, o pedido da autora quanto à condenação dos réus ao pagamento da multa contratual por eles estipulada no ajuste, que deverá ser apurada em liquidação de sentença, inclusive para fins de apuração de início de fim da incidência da penalidade e aplicação do art. 413 do Código Civil em vigor, considerando que a corré alterou sua denominação no prazo estipulado, como reconheceu a autora.

Pelo exposto, **DOU PARCIAL PROVIMENTO** ao recurso para julgar parcialmente procedente o pedido para reconhecer o



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

descumprimento parcial da obrigação de fazer pelos réus, qual seja a cessação definitiva do uso da marca *Herjack* em todos os seus identificadores, inclusive nome de domínio, condenado os réus ao pagamento da multa contratual estipulada no ajuste firmado pelas partes, a ser apurada em liquidação, com a incidência do art. 413 do Código Civil em vigor, reconhecendo, por fim, a sucumbência recíproca.

CARLOS ALBERTO GARBI
– relator –