

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

CONTA APRESENTADA PELO AUTOR

Recurso Ap .
Tribunal STJ

PROPRIEDADE INDUSTRIAL — NOME COMERCIAL - USO EXCLUSIVO DA MARCA - REGISTRO NO INPI (EFICÁCIA ERGA OMNES) - FUNDO DE COMÉRCIO

EMENTA

ACÓRDÃO: Propriedade industrial. Marca. Nome comercial, elementos que integram o fundo de comércio da empresa e que desfrutam de proteção jurídica. O direito ao uso exclusivo nasce da prioridade no registro, não podendo outra sociedade utilizá-lo na composição de sua razão social, principalmente quando os ramos de atividade são idênticos ou semelhantes. Essa proteção legal se estende às expressões de uso comum, quando haja possibilidade de criar confusão ou dúvida ao consumidor. Objetiva-se evitar a concorrência desleal. Arts. 129 da lei 9.279/96 e 4º, VI da lei 8.078/90. Decaindo um litigante de parte mínima do pedido, deve o outro responder por inteiro, pelos ônus da sucumbência. Art. 21 § único do CPC. Parcialmente provida a apelação da autora. Imprópria a da ré. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ap. Cível, nº 2.370/2000, em que são Apelantes Estúdios Mega Ltda e Mega Filmes Ltda-ME, e Apelados os mesmos. Acordam os Desembargadores que compõem a 16ª Câmara Cível, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido e, por maioria de votos, em negar provimento à 1ª apelação e dar parcial provimento à 2ª, nos termos do voto do relator. Ficou vencido o Des. Miguel Ângelo Barros que acolhia a preliminar e dava provimento à 1ª apelação e julgava prejudicada a 2ª. A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido não tem cabimento. A pretensão está prevista no ordenamento jurídico. A exclusividade do uso da marca é dada pelo registro no INPI, que confere eficácia erga omnes, àquele que primeiramente a promove. Registrada determinada marca não pode outra sociedade utilizá-la na composição de seu nome comercial havendo semelhança de atividades. Nesse ponto, verifica-se que o registro da marca da autora no INPI é muito anterior ao da ré, pois foi feito em outubro/1979. O segundo fundamento da preliminar também não procede. Se há irregularidade no registro na Autarquia Federal e no seu uso, a empresa prejudicada pode recorrer à Justiça comum, sem necessidade de antes intentar ação anulatória. O segundo registro não convalida o ato, nem vincula a atividade judiciária. A anterioridade torna obrigatória a alteração da razão social da outra firma posteriormente registrada. Quanto ao mérito, a sentença decidiu a lide com acerto, merecendo um único reparo, no que concerne aos ônus sucumbenciais. O comerciante tem uma série de elementos extrínsecos que identificam a sua atividade, como a clientela, o contrato comercial, patentes de invenção, marcas de fábrica ou material e o nome comercial, tudo constituindo o que se denomina fundo de comércio, que tem a proteção da lei. A marca; registrada no INPI, destina-se a identificar produtos, mercadorias e serviços. O nome comercial, ensina a doutrina, é aquele sob o qual o comerciante exerce a sua atividade mercantil. A Lei nº 9.279, de 14/05/96, regula e disciplina os direitos imateriais que se integram, como elementos, na empresa, dispondo o seu art. 129 que a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao seu titular o uso exclusivo, em todo o território nacional. O Código de Defesa do Consumidor - Lei 8.078/90, inclui, entre seus princípios, a repressão à concorrência desleal e utilização indevida das marcas e nomes comerciais, que possam causar prejuízos aos consumidores (art. 4º, VI). A remansosa jurisprudência dos tribunais afasta o emprego de nomes e expressões semelhantes, em que o conjunto de palavras, comuns ou não, possa causar dúvidas aos consumidores. A proteção à marca e ao nome tem por escopo evitar a concorrência desleal, criando a possibilidade de confusão, com o desvio da clientela e o locupletamento com esforço alheio, principalmente quando os ramos de atividade são idênticos ou muito assemelhados. Na hipótese dos

autos, a autora tem sua denominação social registrada como Mega Filmes Ltda.-ME, com a atividade de serviços de estúdio fotográfico, cinematográfico, fonográfico e similares. A sociedade ré denomina-se Estúdios Mega Ltda., tendo como objeto social a locação de estúdios de gravação de áudio, de vídeo, filmagem, dublagem e produções artísticas e cinematográficas. Ambas as marcas designam serviços de estúdio fonográfico e cinematográfico, exercendo, portanto, praticamente o mesmo ramo de comércio, no mesmo município. A palavra mega como diz a ré, quer dizer grande, enorme, gigantesco e compõe a denominação social das sociedades. Integra também o nome comercial de várias outras