



## Sobrenome prevalece diante do direito de marca de outro

Sobrenomes de famílias prevalecem sobre o direito de marca. O entendimento é da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que reformou a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e determinou que duas empresas com os nomes parecidos distinguíssem a denominação das razões sociais. A decisão foi unânime com base no voto da relatora, ministra Nancy Andrighi.

Os ministros acolheram apenas parte do recurso em que a Koch Advogados Associados S.C. e Koch Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. reiteraram seu pedido para que a Koch & Koch Advogados e Consultores S.C. modificasse seu nome, similar à marca registrada pelas duas primeiras empresas.

Apesar de reconhecer o direito da empresa de consultoria de continuar utilizando o sobrenome familiar de seus membros, a 3ª Turma a mandou acrescentar na razão social elementos que promovam a distinção do seu nome com relação ao dos outros dois escritórios. Os ministros mantiveram a parte das decisões anteriores que negou o pedido das autoras da ação de ressarcimento de possíveis prejuízos por confusões causadas diante da semelhança dos nomes.

### O caso

As duas empresas entraram com ação contra a Koch & Koch Advogados e Consultores S.C. exigindo que a empresa processada alterasse sua denominação social para retirar o nome “Koch” e pagasse pelos prejuízos causados pelo uso do nome semelhante.

As autoras do processo alegaram ser possuidoras da expressão “Koch”, com registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o que atestaria o direito ao uso exclusivo da marca. Segundo as duas empresas, além de utilizar indevidamente a marca, a Koch & Koch, que também desenvolve atividades de advocacia, estaria promovendo concorrência desleal e prejudicando as duas sociedades.

A Koch & Koch contestou o processo e apresentou provas de que sua denominação social seria proveniente do uso do sobrenome de profissionais que compõem o escritório.

A ação foi negada em primeira instância. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a sentença. De acordo com o TJ gaúcho, não ficou comprovado nos autos que houve concorrência desleal ou confusão causada pelo uso dos nomes similares.

A segunda instância destacou também que, “tratando-se de atividade desenvolvida pelas partes vinculadas às pessoas naturais que a integram. As atividades desenvolvidas não são procuradas pelos consumidores em decorrência do nome de empresa, mas pelas qualidades das pessoas que a integram”. Segundo o Tribunal, isso foi demonstrado pela Koch & Koch, pois há vinculação do nome da empresa às pessoas físicas que a compõem.



No Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão, a ministra Nancy Andrighi reconheceu o difícil impasse. O motivo é que as empresas utilizam, na marca e no nome social, a mesma origem – o nome patronímico (familiar) Koch.

“Há de se concluir que a titularidade da marca ‘Koch’, para identificar os serviços pelas autoras (duas primeiras empresas), não pode impedir que Rogério Augusto Koch, Jimmy Bariani Koch e Dennis Bariani Koch emprestem seu patronímico à sociedade requerida, Koch & Koch, pois é este sobrenome que bem identificará os autores de outros Rogérios, Jimmys e Dennis que, porventura, exerçam a advocacia”, ressaltou a relatora.

No entanto, destacou a ministra, é evidente a semelhança entre as denominações das duas empresas. “Da mera semelhança, extrai-se logicamente e sem quaisquer elementos probatórios adicionais, a possibilidade de confusão. Quem já conhece pessoalmente os prestadores de serviços, talvez possa bem diferenciar a advocacia ‘Koch’ da ‘Koch & Koch’. Por outro lado, quem apenas ouviu dizer dos serviços de um e outro, sem um conhecimento prévio, não saberá distinguir as partes litigantes. Assim, a potencialidade de confusão está justamente nos clientes ainda não conquistados”.

Por esse motivo, segundo a relatora, deve ser modificada a conclusão da sentença confirmada pelo TJ-RS de que há necessidade de prova de confusão causada pelas marcas. A ministra determinou que a Koch & Koch “altere sua razão social, fazendo nela incluir outros elementos distintivos que possam bem diferenciá-la das autoras da ação”.

A Koch & Koch, portanto, poderá continuar com o sobrenome de seus sócios em sua denominação. Apenas deverá modificar a razão social com elementos que dificultem a possibilidade de confusão, por clientes, com as empresas autoras do processo. “O direito da marca das autoras não pode impedir que a requerida (Koch & Koch) se utilize da expressão “Koch” em sua razão social, pois este o patronímico de seus sócios é fator essencial para o livre e responsável exercício de sua atividade profissional”, concluiu a relatora.

Ainda segundo a relatora, “de qualquer forma, a marca resguarda as autoras contra a possibilidade de que seus serviços venham a ser confundidos com outros. No mesmo sentido, o Estatuto da Advocacia pretende que a razão social do escritório possa bem identificá-lo no mercado”. Assim, a inclusão de elementos que distingam a denominação da Koch & Koch das razões sociais das duas autoras do processo é a melhor solução para o caso, pois não prejudicará a atuação das três empresas no mercado.

**RESP 954.272**

**Date Created**

25/11/2008