



Apelação Cível/Reexame Necessário - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

Nº CNJ : 0112410-41.2014.4.02.5101 (2014.51.01.112410-3)  
RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER  
APELANTE : ABRIL MARCAS LTDA  
ADVOGADO : ALEXANDRE FIDALGO E OUTRO  
APELADO : CONFECÇÕES CAPRICHU LTDA. E OUTRO  
ADVOGADO : MARIA LUIZA GRUBER RIBEIRO E OUTROS  
ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01124104120144025101)

### VOTO

Inicialmente, **conheço** da remessa necessária e do recurso de apelação, eis que presentes os seus requisitos, e **recebo este último no duplo efeito** (art. 1.012 do CPC/2015).

Como relatado, a demanda trata do conflito entre o elemento distintivo do nome empresarial da 1ª apelada (CONFECÇÕES CAPRICHU LTDA.) e o registro 820.772.143 para a marca “CAPRICHU”, de titularidade da apelante (ABRIL MARCAS LTDA.).

Em sua petição inicial, a ora 1ª apelada afirmou fazer uso de “CAPRICHU” como marca e elemento distintivo de seu nome empresarial desde 1975 para assinalar produtos descartáveis e de higiene pessoal. Com base nisso, requereu a declaração parcial de nulidade do registro 820.772.143 para a marca “CAPRICHU”, de titularidade da apelante, apenas no tocante à subclasse 50 da classe 25, para assinalar roupas e acessórios descartáveis do vestuário em geral.

De outro lado, a apelante argumenta que, com base na jurisprudência do STJ, para que o nome empresarial impeça o registro de uma marca é necessário que goze de proteção em todo território nacional, o que não ocorre no caso concreto, eis que a 1ª apelada não teria depositado pedidos de arquivamento complementares relativos ao seu nome empresarial em todas as Juntas Comerciais do Brasil.

#### **A apelante possui razão.**

Antes de apreciar a alegada colidência entre o elemento distintivo do nome empresarial da 1ª apelada (CONFECÇÕES CAPRICHU LTDA.) e a marca “CAPRICHU” da apelante (ABRIL MARCAS LTDA.) é necessário identificar o âmbito de proteção conferido pelo art. 124, V, da LPI, hipótese de irregistrabilidade invocada no caso concreto.

Isso porque a proteção jurídica dispensada ao nome empresarial está limitada ao Estado em que é feito o registro, ao passo que a proteção à marca possui eficácia nacional.

Nesse sentido, o artigo 1.166 do Código Civil restringe a proteção ao nome empresarial aos limites do Estado em que forem registrados os atos constitutivos da sociedade, nos seguintes termos:

*Art. 1.166. 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. (grifos não constantes no original).*

*Parágrafo único. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território*



*nacional, se registrado na forma da lei especial.*

O parágrafo único do mencionado artigo permite a extensão da proteção ao nome empresarial a todo o território nacional, desde que a mesma seja requerida na forma de lei especial. Assim, o art. 61, §2º, do Decreto 1.800/96, dispõe que a “*proteção ao nome empresarial poderá ser estendida a outras unidades da federação, a requerimento da empresa interessada, observada instrução normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC*”.

O art. 11, §1º, da Instrução Normativa 116 do DNRC, prevê a proteção do nome empresarial em outro Estado da Federação se houver a abertura de filial em outra Junta Comercial ou arquivamento do pedido específico (“*A proteção ao nome empresarial na jurisdição de outra Junta Comercial decorre, automaticamente, da abertura de filial nela registrada ou do arquivamento de pedido específico, instruído com certidão da Junta Comercial da unidade federativa onde se localiza a sede da empresa interessada*”).

Como se verá abaixo, esse entendimento é chancelado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, que entende que a proteção ao nome empresarial em território nacional apenas é obtida mediante o registro suplementar do nome empresarial nas juntas comerciais dos demais Estados da Federação.

Por outro lado, o artigo 129 da LPI dispõe que o registro de uma marca garante ao seu titular o uso exclusivo em todo o território nacional.

*Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.*

*§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.*

*§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento. (grifos não constantes no original).*

Uma das hipóteses de irregistrabilidade de um signo como marca é justamente a reprodução de nome empresarial de terceiros, quando houver possibilidade de confusão ou associação indevida, conforme artigo 124, V, da LPI:

*Art. 124. Não são registráveis como marca:*

*(...)*

*V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; (grifos não constantes no original).*



No julgamento do REsp 1.204.488/RS, o e. Superior Tribunal de Justiça apreciou a colidência entre a marca “STREET CRIME GANG” e o nome empresarial “Gang Comércio do Vestuário Ltda”. Na oportunidade, a relatora, Min. Nancy Andrighi consignou que, para que o nome empresarial goze de proteção em âmbito nacional, é necessário o seu registro em todas as juntas comerciais do Brasil. Além disso, definiu os critérios cumulativos para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca, sendo necessário: “(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”.

Nesse sentido, dispõe a ementa do mencionado julgado:

*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 “susceptível 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.**

*(STJ, REsp 1.204.488/RS. Relatora Min. Nancy Andrighi. DJe 02.03.2011. Grifos adicionados).*

E mais recentemente, no julgamento do REsp 1.184.867/SC, o Min. Luis Felipe Salomão manteve esse entendimento:

**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 resolvido 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 incontroverso da moldura fática que o registro dos atos constitutivos da autora foi feito apenas na Junta Comercial de Blumenau/SC.***

(...)

*11. Recurso especial provido.*

*(STJ. REsp 1.184.867/SC. Relator Min. Luis Felipe Salomão. Julgamento em 15.05.2014. Grifos adicionados).*

Na hipótese vertente, o nome empresarial da 1ª apelada (CONFECÇÕES CAPRICHOS LTDA.) foi registrado em 22.04.1975 na Cidade de Capivari, Estado de São Paulo (*cf.* atos constitutivos disponíveis em fls. 16/18), não havendo nenhuma prova que indique o depósito de pedidos complementares de arquivamento nas demais Juntas Comerciais, de maneira que a proteção ao seu nome empresarial está restrita ao Estado de depósito de seus atos constitutivos – São Paulo.

Dessa forma, aplicando ao caso vertente a jurisprudência do STJ, verifica-se que o nome empresarial da 1ª apelada não possui proteção em âmbito nacional, razão pela qual não reúne as condições necessárias para impedir o registro da marca impugnada “CAPRICHOS”, ainda que idênticas.

Observo que o art. 8º da CUP<sup>[1]</sup> destina-se ao nacional de outro país signatário da referida Convenção, não sendo aplicável no caso concreto.

Por fim, vale ressaltar que já houve a decadência do suposto direito de precedência da 1ª apelada, na medida em que não foi exercido na esfera administrativa do INPI. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

*PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA.*



*COLIDÊNCIA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE. ARTIGO 143 DA LPI.*

*I - O direito de precedência, previsto no art. 129, § 1º, da LPI, somente pode ser exercido antes de haver um registro, o que significa dizer que se trata de um direito a ser exercido no âmbito do processo administrativo instaurado perante o INPI. Assim, com a conclusão do procedimento administrativo e a concessão da marca, sem que tenha havido qualquer oposição por parte do detentor do direito de precedência, não cabe invocá-lo para anular judicialmente o registro de outrem, ante a ocorrência de preclusão. (...) III - Apelação a que se nega provimento.*

*(TRF2, AC 200751018050870, AC – APELAÇÃO CIVEL – 486039, E-DJF2R – DATA 22/12/2010 – PÁGINA 16, RELATOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES).*

Dessa forma, não há qualquer vício no registro 820.772.143 para a marca “CAPRICHÓ”, de titularidade da apelante.

Pelo exposto, **DOU PROVIMENTO** ao reexame necessário e à apelação para julgar improcedente o pedido autoral.

Considerando que a sentença recorrida foi proferida em 04.05.2016, já sob a vigência do CPC/2015, condeno a parte autora no pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, *caput* e §2º e §3º, I, do CPC/2015. Esclareço que o referido percentual já inclui o trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme determina o §11º do art. 85 do CPC/2015.

Deve o INPI restaurar a vigência do registro impugnado e publicar o presente acórdão na RPI e em seu site.

É como voto.

**SIMONE SCHREIBER**  
**DESEMBARGADORA FEDERAL**  
**RELATORA**

[1] Art. 8º - O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.