

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.679.192 - SP (2017/0092006-3)

RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE : EDITORA MUSICAL AMIGOS LTDA
ADVOGADO : CELINO BENTO DE SOUZA E OUTRO(S) - SP108745
RECORRIDO : IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA ROBERTO CARLOS
ADVOGADO : ALEXANDRE AUGUSTO DE LIMA SANTOS - PB014326

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): Trata-se de recurso especial interposto por EDITORA MUSICAL AMIGOS LTDA., com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"Marca Ação indenizatória e de abstenção de uso de nome comercial Ilegitimidade de parte Descaracterização - Revella Presunção relativa - Uso de nome semelhante à marca - Ausência de alegada confusão junto ao público consumidor e fornecedores Jurisprudência - Improcedência Litigância de má-fé inocorrente - Apelo provido"(e-STJ fl. 227 - grifou-se).

Cuida-se, na origem, de ação ordinária de preceito cominatório e condenatório proposta por Editora Musical Amigos Ltda. contra Imobiliária e Construtora Roberto Carlos (e-STJ fls. 1-23). Naquela oportunidade, apontou a autora o uso indevido da marca do cantor Roberto Carlos, da qual detém a propriedade intelectual desde 30.6.1982 (e-STJ fl. 4), conforme se afere do registro realizado em 1991 perante o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIA - INPI - na classe imobiliária denominada "Roberto Carlos" (certificados de registro 813.525.411, 813.525.470 e 813.525.438).

Na inicial, a requerente sustenta sua exclusividade do signo distintivo "Roberto Carlos" e que mesmo após ter encaminhado notificação extrajudicial em 14 de maio de 2014, a ré não se absteve do uso da marca, consignando que

"(...) a atitude ilegal da requerida constitui ofensa grave ao direito de propriedade intelectual sobre as marcas da requerente e ao direito de personalidade de seu sócio, o famoso cantor e compositor ROBERTO CARLOS, também conhecido no Brasil e na América Latina como o 'Rei', colocando em risco o bom nome, a imagem e a reputação da marca e do próprio artista"(e-STJ fl. 9).

Ao final requer:

"(...) que a requerida abstenha-se de utilizar a marca registrada ROBERTO CARLOS, sob qualquer pretexto ou forma, especialmente como elemento de nome empresarial, título de estabelecimento, nome de fantasia, marca, nome de domínio, notas fiscais, totens, letreiros, providenciando as alterações necessárias perante a Junta Comercial local e o cancelamento do nome de domínio www.imobiliariarobertocarlos.com.br junto ao CGI (Comitê Gestor da Internet), sob pena de incidir em multa diária de R\$ 10.000,00 (dez

Superior Tribunal de Justiça

mil reais) por descumprimento da sentença;

b) a condenação da requerida a indenizar a requerente por danos materiais, cujo quantum deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença;

c) a condenação da requerida a indenizar a requerente, por danos morais, em valor a ser fixado livremente por esse douto Juízo;

d) a condenação no pagamento das custas e despesas processuais, incluídos honorários advocatícios, na base de 20% sobre o total da condenação (...)"(e-STJ fl. 22 - grifou-se).

A ré, sediada na Comarca de Conde, localizada no Estado da Paraíba, não apresentou contestação (e-STJ fl. 146).

O Juízo da 4ª Vara Cível Central da Comarca de São Paulo julgou parcialmente procedente o pedido formulado por EDITORA MUSICAL AMIGOS LTDA. para condenar a Imobiliária e Construtora Roberto Carlos na obrigação de se abster de fazer uso da marca registrada "Roberto Carlos" como elemento identificativo, em qualquer modalidade, no prazo de 30 (trinta dias), sob pena de multa (e-STJ fl. 153).

Imobiliária Roberto Carlos Ltda. apelou, esclarecendo não atuar no ramo da construção. Enfatiza, ainda, que "*o representante legal da empresa tem como nome de batismo Roberto Carlos Dantas Fernandes, conforme documentos em anexo (...) visando conseguir o pouco para sua sobrevivência começou a negociar com imóveis, tendo no ano de 2009 aberto uma imobiliária*"(e-STJ fl. 167).

Além disso, pondera nunca ter sequer mencionado o cantor Roberto Carlos em *folders*, propagandas ou anúncios, e mesmo assim "*está sendo privado de utilizar seu nome de batismo nas suas atividades laborais*"(e-STJ fl. 168). Alude à imagem de fl. 174 (e-STJ) que descreve bem como os símbolos utilizados são inconfundíveis e incapazes de causar confusão ao consumidor: a marca do autor é seu nome "Roberto Carlos", enquanto a da ora apelante uma casa com janelas e uma chaminé com os dizeres "Imobiliária e Construtora Roberto Carlos.

A apelante salienta que "*as empresas atuam em estados distintos, a autora em São Paulo, e o réu em um pequeno município da Paraíba, ou seja, no Conde, inclusive a parte promovente juntou apenas reportagens, sem demonstrar a efetiva participação nos ramos de construção e imobiliária*" (e-STJ fl. 176). E chama a atenção para o fato de que "*o nome utilizado para as construções, empreendimentos e atividades é EMOÇÕES, portanto, não utilizam a denominação Roberto Carlos*"(e-STJ fl. 177).

O Tribunal local proveu a apelação consoante a já mencionada ementa e a fundamentação que, em síntese, afasta a alegação de confusão perante clientes e fornecedores, ainda que as atividades realizadas estejam associadas ao mesmo ramo (e-STJ fls. 226-234).

Superior Tribunal de Justiça

Nas razões do especial, a recorrente aponta violação dos arts. 129, *caput*, e 130, III, da Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Intelectual). Sustenta, em síntese, que "*ao contrário do que foi mencionado no acórdão, a questão dos autos não trata de marca semelhante àquela registrada pela recorrente, mas, sim, de reprodução com acréscimo (identidade de marcas e não mera semelhança), a rigor do disposto no inciso XIX, do artigo 124, da Lei nº 9.279/96*"(e-STJ fl. 269).

Afirma que objetiva

"(...) ver seu direito de uso da marca ROBERTO CARLOS, para o seguimento imobiliário, respeitado e assegurado em todo o território nacional, como lhe garante o disposto nos artigos 124, inciso XIX e 129, 'caput', da Lei da Propriedade Industrial, vez que a validade dos registros abrange todo o território nacional, sendo, no mínimo, risível a alegação do Tribunal 'a quo' de que a autora pretende a ampliação indevida do registro de suas marcas para 'todo o território nacional'(fl. 271 e-STJ)

A recorrente reitera ter comprovado por certificados de registros válidos e vigentes expedidos pelo INPI ser a legítima proprietária das marcas ROBERTO CARLOS, inclusive e principalmente para as classes administrativas que descrevem atividades do setor imobiliário (administração imobiliária e construção de imóveis).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 250-255).

Após as contrarrazões (e-STJ fls. 283-310), o recurso foi inadmitido na origem, ascendendo os autos a esta instância especial por força de agravo, tendo sido determinada a reautuação como recurso especial para melhor exame (e-STJ fls. 337-339).

É o relatório.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.679.192 - SP (2017/0092006-3)

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. NOME EMPRESARIAL. CONVENÇÃO DE PARIS. PRÉ-NOME. USO COMUM. SIGNO DISTINTIVO. LESÃO. INEXISTÊNCIA. CONFUSÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Nome empresarial e marca não se confundem, sendo a proteção do primeiro, na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, oferecida pelo art. 8º da Convenção de Paris, independentemente de qualquer registro.
3. O nome comercial e a marca gozam de proteção jurídica com dupla finalidade: por um lado, ambos são tutelados contra usurpação e proveito econômico indevido; por outro, almeja-se evitar que o público consumidor seja confundido quanto à procedência do bem ou serviço oferecido no mercado.
4. Na hipótese, rever a conclusão do Tribunal de origem, no sentido de que apesar de as empresas litigantes atuarem no mesmo ramo de atividades, não há concorrência desleal ou lesão decorrente do uso do pré-nome comum na marca e no nome empresarial distintos, demandaria o revolvimento do acervo probatório do processo, procedimento vedado pelo disposto na Súmula nº 7/STJ.
5. Recurso especial não provido.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

O recurso não merece prosperar.

Em apertada síntese, a recorrente objetiva o reconhecimento de lesão a seu direito por uso indevido da marca "Roberto Carlos", que foi registrada em 1991 perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial- INPI -, termo que estaria sendo utilizado pela recorrida no amo imobiliário.

Com efeito, consigna o acórdão que:

"(...) 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

Superior Tribunal de Justiça

que haja uma sobreposição, é preciso persistir um entreteçamento mais abrangente, que impede seja feita uma clara distinção acerca da origem dos 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" (e-STJ fls. 231-232 – grifou-se).

Por sua vez, nome comercial e marca não se confundem, como já assentado pela Terceira Turma em precedente da relatoria do Ministro Menezes Direito:

"Nome comercial. Marca. Convenção de Paris. Representação processual: regularização. Sustentação oral: Repetição. Competência. Precedentes da Corte.

1. Nome comercial e marca não se confundem, sendo a proteção do primeiro, na linha de precedentes da Corte, oferecida pelo art. 8º da Convenção de Paris, independentemente de qualquer registro.

2. Estando o âmbito da lide confinado ao nome comercial, não se há de questionar a regularidade do registro de marca, sendo que eventual registro, obtido posteriormente, não está alcançado pelo presente feito, dependendo de anulação, se for o caso, em ação própria, como pacificado na compreensão da Corte.

3. Pode o Juiz ampliar o prazo para a regularização da representação processual das partes, tendo presente as circunstâncias de fato.

4. Uma vez realizada a sustentação oral, iniciado o processo de votação, já com dois votos proferidos e um pedido de vista, não se justifica nova sustentação oral diante de alegado fato novo, ainda mais quando a parte teve oportunidade para juntar informação aos autos e, ainda, o fato novo foi descartado porque fora dos limites da lide admitidos pelo Acórdão recorrido.

5. A justiça estadual é competente para processar e julgar feito entre empresas privadas em torno de nome comercial, não havendo intervenção do INPI, afastada a aplicação do Código de Propriedade Industrial ao caso sob julgamento pelo Acórdão recorrido.

6. Recurso especial não conhecido" (REsp 152.243/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1º/12/1998, DJ 8/3/1999).

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO MARCÁRIO. AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. TERMOS EM COMUM ENTRE MARCA E NOME DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. Produtos ou serviços diferentes podem apresentar marcas semelhantes, em razão do princípio da especialidade. Os nomes de edifícios ou de condomínios fechados não são marcas nem são atos da vida comercial, mas atos da vida civil, individualizando a coisa sem ser enquadrados como produtos ou serviços. Desse modo, podem coexistir a marca e nome de condomínio semelhantes. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1628359/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 31/8/2020, DJe

Superior Tribunal de Justiça

4/9/2020)

A marca retrata um sinal ou uma expressão destinada a individualizar produtos ou serviços de uma empresa, de modo a facilitar sua identificação. No caso, a imobiliária recorrida, localizada na Paraíba, não se aproxima do vultoso projeto de construção extremamente lucrativo do cantor Roberto Carlos, conhecido internacionalmente. Isso pode se afirmar pela diferença de apresentação das marcas (e-STJ fl. 174), bem como pelo modo de negócio em si.

A incorporadora "Emoções" (referência a uma das canções do "Rei") é uma novidade do setor imobiliário, tendo sido noticiado pela imprensa um investimento que gira em torno de 1 (um) bilhão de reais, a partir da construção de edifícios e condomínios a serem batizados com nomes de músicas do cantor Roberto Carlos, sucessos de público e de crítica (e-STJ fls. 10-12 e 100-103).

É de todo evidente que o supracitado negócio em nada se confunde com a construtora localizada na Paraíba, e com finalidade exclusivamente imobiliária como ficou demonstrado nos autos.

Os impasses decorrentes de colisão entre nome comercial (denominação) e marca não são resolvidos apenas pelo critério da anterioridade, devendo-se levar em consideração o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção, e o princípio da especificidade, que vincula a proteção da marca ao tipo de produto ou serviço, salvo quando declarada pelo INPI de "alto renome" ou "notória".

A propósito:

"(...) a Lei 9.279/96 adotou o princípio de que a violação ao direito sobre o nome comercial depende sempre da avaliação das circunstâncias de fato para ser caracterizado, devendo ser examinados principalmente o ramo de atividade industrial, comercial ou de serviços na qual a empresa atua, bem como a área geográfica onde ela possui consumidores. Este princípio decorre da opção do legislador em tipificar a violação de nome comercial entre os crimes de concorrência desleal, pois, como se sabe, para tais crimes não há ilícito se não existir uma relação efetiva de concorrência (...)

A impossibilidade de confusão entre a marca e o nome empresarial em discussão decorre da existência de sinais distintivos entre estas, bem como da própria natureza dos serviços prestados pelas empresas que exige o contato físico com a sua clientela, senão com o objeto da relação negocial. Inexistindo confusão, não há que se falar em prejuízos (...)"(Caroline Sampaio de Almeida, Parecer Jurídico Conflito entre Marca, Nome Empresarial e Nome de Domínio - Uma Análise à Luz dos Princípios Constitucionais e Legais, Revista de Direito Empresarial, Curitiba, v. 12-jul.dez. 2009 - págs. 29-31 - grifou-se).

Logo, a colisão existente entre marca e nome empresarial não pode ser resolvida sob o simples argumento de que aquela detém proteção nacional. No caso, não há má-fé da

Superior Tribunal de Justiça

recorrida, cujo nome da imobiliária não se limita a Roberto Carlos, nem há concorrência desleal, porquanto as empresas atuam em regiões geográficas com públicos muito distintos.

No caso, o acórdão recorrido assim concluiu:

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

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 ostentam 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 (...)" (e-STJ fls. 231-233 - grifou-se).

Não há nenhum sinal na marca da recorrida que seja apto a vinculá-la ao "Rei", o cantor e compositor Roberto Carlos, que apesar do notório sucesso, inclusive internacional, possui um nome comum, que é inclusive o mesmo do representante legal da parte adversa. Extrai-se do acórdão recorrido a ausência de astúcia ou malícia da empresa paraibana no uso do seu nome comercial, cujos padrões negociais são distintos daquele mercado bilionário pretendido pelo notório artista.

O pré-nome Roberto Carlos constitui identificação comum no Brasil, não sendo passível de apropriação privada, desde que não haja usurpação do direito de propriedade intelectual constitutivo do signo já registrado, nos termos do art. 124 da Lei nº 9.279/1996. A propósito, o art. 8º da Convenção de Paris prevê que *"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"*.

Com efeito, eventual uso equivocado da marca deveria estar atrelado à reprodução indevida e ao uso expropriatório da imagem do artista, cujos fãs são fiéis e atentos às características marcantes do cantor, o que não aconteceu no caso concreto.

O "Rei" Roberto Carlos, como artista consagrado, e agora empresário do ramo imobiliário, tem fama artística histórica, a qual dificilmente seria confundida com o negócio da recorrida.

Válido mencionar excerto de voto da lavra da Ministra Nancy Andrighi, que

Superior Tribunal de Justiça

acertadamente esclarece que

"(...) Tanto o nome comercial quanto a marca gozam de proteção jurídica com dupla finalidade: por um lado, ambos são tutelados contra usurpação e proveito econômico indevido; por outro, busca-se evitar que o público consumidor seja confundido quanto à procedência do bem ou serviço oferecido no mercado. 7 - Para aferição de colidência entre denominação empresarial e marca, além de se verificar o preenchimento do critério da anterioridade, deve se levar em consideração os princípios da territorialidade e da especificidade. Precedentes. Hipótese concreta em que esses aspectos forma reconhecidos como preenchidos pelo acórdão recorrido (...)" (REsp 1.641.906/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017.

Por fim, alterar a conclusão do Tribunal de origem, no sentido de que apesar de as empresas litigantes atuarem no mesmo ramo de atividades, não há concorrência desleal ou lesão, exigiria o revolvimento do acervo probatório do processo, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ.

A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MARCA REGISTRADA. ELEMENTO DE DISTINÇÃO DO NOME COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPUGNAÇÃO DO REGISTRO DE MARCA. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO PRÓPRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL.

1. O tribunal de origem reconheceu que a marca registrada em nome da recorrida apresentava elemento que a distinguia de nome de uso comum. Rever tal conclusão encontra óbice insuperável na Súmula nº 7/STJ.

2. A impugnação da legalidade do registro de marca comporta procedimento ordinário próprio, não cabendo sua discussão incidental no presente processo, como insiste a recorrente.

3. Agravo regimental não provido" (AgRg no REsp 1.309.772/AM, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/4/2014, DJe 14/4/2014).

"Recurso especial. Embargos de declaração. Marca comercial. Nome comum. Súmula nº 07/STJ. Contradição e omissão inexistentes.

1. O Acórdão embargado é suficientemente claro, no sentido de "que as instâncias ordinárias não trataram de afastar o registro existente, mas, sim, com base na prova dos autos, considerar que o registro existente em nome da empresa ré não causa confusão com aquele das autoras, ademais de afirmar que 'Ticket' é nome comum, corriqueiro, incapaz de conferir exclusividade", incidindo a vedação da Súmula nº 07/STJ. Contradição e omissão inexistentes.

2. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no REsp 242.083/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/3/2001, DJ 11/6/2001).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

Superior Tribunal de Justiça

É o voto.

