AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.451.495 - ES (2019/0044117-4)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**
AGRAVANTE	:	COMERCIO E BENEFICIADORA DE ARROZ TIO MARIO LTDA
ADVOGADOS	:	SABRINA MARIELLA BONINI - RJ101155
		ALAIN BIRON - RJ114164
AGRAVADO	:	GILLES E CIA LTDA
ADVOGADOS	:	WELLITON PIMENTEL COUTINHO - ES013136
		MICHELLE PIMENTEL COUTINHO - ES013410
AGRAVADO	:	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por COMERCIO E BENEFICIADORA DE ARROZ TIO MARIO LTDA contra decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, insurgiu-se contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:

> *"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONFLITO ENTRE O ELEMENTO DISTINTIVO DE NOME EMPRESARIAL E O ELEMENTO NOMINATIVO DE MARCA. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA DO NOME EMPRESARIAL. SISTEMA ATRIBUTIVO. PROTEÇÃO À MARCA PELO REGISTRO VALIDAMENTE EXPEDIDO PELO INPI. ART. 129 DA LPI. SENTENÇA ILÍQUIDA. VERBAS HONORÁRIAS DEVEM SER FIXADAS NA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*
> *1. O cerne da controvérsia consiste em decidir se a anterioridade do nome empresarial da empresa apelada "COMÉRCIO E BENEFICIADORA DE ARROZ TIO MÁRIO LTDA." tem o condão de impedir o registro da marca mista "TIO MÁRIO", de titularidade da empresa autora, ora apelante.*
> *2. Conforme posicionamento do STJ, exposto no julgamento do REsp 1.232.658/SP da relatoria da Exma. Ministra Nancy Andrighi (julgado em 12/06/2012 - DJe 25/10/2012), para a aferição de eventual colidência entre marca e signos distintivos sujeitos a outras modalidades de proteção - como nome empresarial e o título de estabelecimento - não é possível restringir-se à análise do critério de anterioridade, mas deve-se também levar em consideração os princípios da territorialidade e da especialidade, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários.*
> *3. A proteção ao nome comercial está regulamentada no artigo 1.166 do Código Civil Brasileiro c/c art. 61 do Decreto 1.800/96 c/c art. 11 da Instrução Normativa DNRC n° 116, de 22 de novembro de 2011 e 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 outro lado, no que tange à disciplina normativa do registro marcário, a LPI garante o uso exclusivo da marca pelo seu titular, em todo o território nacional (art. 129). Precedentes. (STJ, REsp 1.184.867/SC, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 06/06/2014, unânime).*
> *4. O contrato social da empresa apelada foi arquivado somente na Junta Comercial do Estado da Bahia e não há evidências nos autos de que foi registrado em qualquer outro Estado da Federação. Dessa forma, o nome*

comercial da empresa apelada apenas está protegido no Estado da Bahia e, assim sendo, não tem o condão de impedir o registro marcário da empresa apelante. Por sua vez, o pedido de registro da marca da apelada foi depositado em data posterior ao depósito da marca da apelante. Como a proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro validamente expedido pelo INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129 da LPI, restou demonstrada a prioridade do registro marcário da apelante.

5. A empresa apelada não arguiu direito de precedência em sede administrativa, durante o processo de concessão do registro da apelante. Portanto, não cabe agora, em sede judicial, alegar tal direito em seu favor, ante a ocorrência da preclusão. O caso concreto não se amolda à previsão legal estabelecida no art. 129, § 1° da LPI.

6. As marcas em litígio possuem o mesmo elemento nominativo e atuam no mesmo segmento mercadológico; ressaltando-se que a empresa apelante tem a precedência no depósito do pedido de registro. Assim sendo, a marca da apelada é nula, vez que resta clara a possibilidade de confusão entre os registros marcários em cotejo, incidindo na proibição regulamentada no art. 124, XIX da LPI.

7. Quanto aos valores a serem arbitrados para cada parte que sucumbiu, não havendo que falar em compensação das verbas, como permitia o CPC/1973, uma vez que já se encontrava vigente a nova lei processual (CPC/2015), e com a alteração dos honorários em segunda instância pela condenação da parte ré ao seu pagamento, deverá ser observado o que dispõe o art. 85, §§ 3° e 4°, inciso II, e o art. 86 do CPC/2015, definindo-se os percentuais da verba honorária das partes quando da execução do julgado, pois se trata de sentença ilíquida.

8. Apelação parcialmente provida" (fls. 305-306 e-STJ).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 320-329 e-STJ).

Nas razões recursais (fls. 332-349 e-STJ), o ora agravante alega violação dos arts. 129, § 1º, da Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial - LPI).

Defende que o direito de precedência pode ser exercido a qualquer tempo, na via judicial ou administrativa, inclusive após a concessão do registro da marca pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Esclarece que foi constituída em 20/8/1992 na Junta Comercial do Estado da Bahia e comercializa produtos com marca "Tio Mário", tais como diversos tipos de arroz e feijão, além de sacarias (embalagens).

Pondera que os produtos são distribuídos para os Estados da Bahia, Piauí, Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santo, Tocantins e Distrito Federal.

Acrescenta que *"a marca TIO MÁRIO foi cunhada em homenagem ao seu sócio fundador - e até hoje sócio majoritário - Sr. Mário Jaskulski, conhecido por todos pelo apelido de Tio Mário, razão pela qual dita marca se confunde com a própria história da empresa"* (fl. 336 e-STJ).

Aduz que *"desde 1992 a Recorrente faz uso efetivo, lícito e contínuo da expressão TIO MÁRIO como NOME EMPRESARIAL, TÍTULO DE ESTABELECIMENTO E MARCA, tendo efetuado o depósito da mesma perante o INPI em 13/04/199, obtendo a concessão em 22/01/2008"* (fl. 337 e-STJ).

Aponta que, embora o pedido de depósito de marca realizado pela recorrente Gilles Cia. e Ltda. seja anterior ao da ora recorrente, esta utiliza o signo distintivo para identificar os produtos arroz e feijão desde 1992.

Argumenta que embora *"não tenha apresentado oposição do pedido de registro da 2ª Recorrida [Gilles], em 03/09/2007 interpôs recurso administrativo de nulidade administrativa, que foi acolhido pelo INPI"* (fl. 337 e-STJ).

Explica, por fim, que *"em momento algum permaneceu inerte, tendo envidado todos os esforços no sentido de obter o registro da marca TIO MÁRIO, bem como o de impedir que a mesma fosse indevidamente apropriada pela 2ª Recorrida* [Gilles]" (fl. 337 e-STJ).

Após a apresentação das contrarrazões (fls. 366-381 e-STJ), o apelo foi inadmitido na origem, sobrevindo daí o presente agravo (fls. 398-411 e-STJ).

É o relatório.

DECIDO.

Verifica-se, assim, estarem presentes os pressupostos de admissibilidade do agravo.

Por tal motivo, e por entender que a matéria merece melhor exame, dou provimento ao agravo para determinar a sua reautuação como recurso especial, nos termos do art. 34, inciso XVI, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 09 de abril de 2019.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator