

Superior Tribunal de Justiça

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.391.920 - RS (2018/0288748-0)

RELATOR : **MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO**
AGRAVANTE : E. TEITELBAUM ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO DA SILVA LANGER - RS035672
GILNEI CARDOSO - RS036870
ADRIANA HELENA NUNES DA SILVA - RS074943
AGRAVADO : JOAL TEITELBAUM
ADVOGADOS : ELIAS MARCOS GUERRA - RS007360
ALBERTO JERÔNIMO GUERRA NETO E OUTRO(S) - RS041795
JOÉLCIO DE CARVALHO TONERA - RS041660
MARCO JARDIM SILVEIRA DE CARVALHO - RS066293

EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONFLITO ENTRE MARCA E NOME EMPRESARIAL. DEPÓSITO DO PEDIDO. DIREITO DE PROTEÇÃO AO DEPOSITANTE DA MARCA. OS EFEITOS DA CONCESSÃO QUE RETROAGEM À DATA DO DEPÓSITO DO PEDIDO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por E. TEITELBAUM ENGENHARIA LTDA contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que inadmitiu o seu recurso especial manejado em face do acórdão, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. ABSTENÇÃO DE USO. NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INSTRUMENTO CONSTITUTIVO DA SOCIEDADE.

1. A propriedade industrial tem proteção constitucional, visando estimular o progresso técnico e científico, considerando o interesse social e econômico do país. A par

Superior Tribunal de Justiça

disso, em vista de uma maior proteção ao autor da criação industrial, bem como a especificação e desenvolvimento da matéria, foi editada a Lei nº 9.279 de 1996, conhecida como Lei de Propriedade Industrial, na qual é limitado o âmbito de atuação da proteção aos direitos relativos à propriedade industrial.

2. Proteção ao nome empresarial que não se dá pelo registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), mas sim pelos simples arquivamento, nas Juntas Comerciais, do ato constitutivo de sociedade. Inteligência do Decreto nº 1.800/96, regulamentador da Lei 8.934/94 (Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins).

3. Caso em que não foi juntado ao feito o contrato social ou mesmo a comprovação da data em que este foi levado a registro.

4. Não há como conferir proteção ao nome empresarial à pessoa física, que sequer comprova ter levado a registro o ato constitutivo de sociedade mercantil, cujo nome empresarial coincide com o mantido pelo demandado, nem ao menos trouxe ao feito documentação atestando a cessão dos direitos ao nome para empresa que participa como sócio, ou do negócio jurídico avençado entre estes que demonstrasse a possibilidade de demandar em nome próprio o presente direito empresarial.

5. Ausentes nos autos elementos capazes de comprovar sequer a existência de nome empresarial, o âmbito de atuação, a delimitação geográfica e a anterioridade do registro na Junta Comercial, inviável a concessão da proteção pretendida a este título.

Dado provimento ao recurso.(e-STJ fl. 289)

Em reanálise aos embargos de declaração opostos por JOAL TEITELBAUM, foram acolhidos nos termos da seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONFLITO ENTRE MARCA E NOME EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO PELO STJ. RETORNO DOS AUTOS PARA EXAME DO APELO.

1. Interposto recurso especial, este foi provido sendo determinada a devolução dos autos à Corte de origem para que seja realizado novo julgamento dos embargos de declaração com a manifestação expressa acerca do conflito existente entre o nome empresarial da ré e a marca de

Superior Tribunal de Justiça

titularidade da parte autora.

2. Assim, no caso em exame, merece guarida a pretensão da parte embargante, no que diz respeito ao equívoco ocorrido na fundamentação do julgado quando da análise da matéria em questão.

3. Como bem salientado no julgado do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.641.906 - MG, a anterioridade não deve ser considerada como único critério para aferir eventual colisão entre denominação e marca, devendo ser observados os princípios da especificidade e da territorialidade.

4. Entretanto, quanto à anterioridade de registros, ressalta-se que, quando da adoção da denominação social "E.Teitelbaum Engenharia" pela parte ré, arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, em 01/09/1998, a parte autora já havia depositado o pedido de registro da marca "Joal Teitelbaum", em 29/04/1996, o qual foi concedido em 29/12/1998.

5. Ademais, tanto o autor quanto o réu da presente demanda atuam na área de serviços de engenharia, no Estado do Rio Grande do Sul, razão pela qual a utilização da denominação "Teitelbaum" sem qualquer distinção, traz confusão junto ao público consumidor.

6. Por outro lado, cumpre ressaltar que o principal argumento lançado pela ré para a reforma da sentença quanto à determinação de alteração da denominação social arquivada na Junta Comercial é no sentido de que o arquivamento na Junta seria anterior ao registro da marca da autora no INPI.

7. Entretanto, diferentemente do alegado pela parte ré, como bem salientado na sentença proferida pelo culto julgador de Origem, à época da adoção da denominação social "E.Teitelbaum Engenharia" por parte da ré, o autor já tinha o direito à proteção da marca, o que justifica a alteração da denominação social, com acréscimo de elemento nominativo capaz de distinguir da marca de titularidade da parte autora.

8. Dessa forma, devem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeito infringente, a fim de negar provimento ao apelo da parte ré, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Embargos declaratórios acolhidos, com efeito infringente.(e-STJ fls. 6004/605)

Rejeitados os embargos opostos por E. TEITELBAUM ENGENHARIA LTDA. (e-STJ fls. 626/636)

Superior Tribunal de Justiça

Em suas razões recursais, além de dissídio jurisprudencial, a recorrente aponta violação aos artigos 1.022 do Código de Processo Civil, 129 e 130 da Lei 9.279/96, sustentando: (i) negativa de prestação jurisdicional por não ter sido analisada a diferença entre depósito do pedido de marca (*expectativa de direito*) e a efetiva concessão do registro da marca (*direito de proteção*), (ii) que *na época da adoção do nome empresarial pela Recorrente a Recorrida NÃO TINHA direito à proteção da marca*. Afirma, ainda, que a concessão do registro da marca ocorreu em momento posterior ao arquivamento do nome empresarial na junta comercial do estado. Refere que a lei não confere ao depositante do pedido o uso exclusivo da marca.

Contrarrazões ao recurso especial apresentadas, às fls. 677/687 e-STJ, sobreveio juízo negativo de admissibilidade do Tribunal de origem, às fls. 689/701 e-STJ, o que ensejou a interposição do presente agravo.

É o breve relatório

Passo a decidir.

Inicialmente, registre-se que o recurso em análise foi interposto contra decisão publicada na vigência do Novo Código de Processo Civil, de forma que deve ser aplicado ao caso o entendimento firmado no Enunciado Administrativo n. 3 do Plenário do STJ.

No tocante à suposta violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, vislumbra-se a não ocorrência de nulidade por omissão, obscuridade, ou contradição, tampouco de negativa de prestação jurisdicional, desse modo, embora rejeitados os embargos de declaração opostos, o Tribunal *a quo* explicitou de forma suficiente e fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente, o direito do agravado sobre a marca.

Ademais, consoante a jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

A propósito:

***AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. 1.AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 2.***

Superior Tribunal de Justiça

VALOR DO PRÊMIO REAJUSTADO DE FORMA ABUSIVA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REEXAME DOS FATOS E PROVAS. SÚMULAS N.5 E 7/STJ. 3. ANÁLISE DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL OBSTADA PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. [...]

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 1083793/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 31/05/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EMBARGADA. 1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões ou contradições, portanto, inexistente a alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota para a resolução da causa fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, como ocorre na hipótese. Precedentes.

2. [...]

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1439733/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019)

Com efeito, o Tribunal de origem, ao afirmar que o recorrido tem direito à proteção da marca, fundamentou seu entendimento nos seguintes termos:

Entretanto, quanto à anterioridade de registros, ressalta-se que, quando da adoção da denominação social "E.Teitelbaum Engenharia" pela parte ré, arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, em 01/09/1998, a parte autora já havia depositado o pedido de registro da marca "Joal Teitelbaum", em 29/04/1996, o qual foi concedido em 29/12/1998, consoante se denota da informação extraída do

Superior Tribunal de Justiça

site do INPI:

(...)

Por outro lado, cumpre ressaltar que o principal argumento lançado pela ré para a reforma da sentença quanto à determinação de alteração da denominação social arquivada na Junta Comercial é no sentido de que o arquivamento na Junta seria anterior ao registro da marca da autora no INPI.

Entretanto, diferentemente do alegado pela parte ré, como bem salientado na sentença proferida pelo culto julgador de Origem, à época da adoção da denominação social "E.Teitelbaum Engenharia" por parte da ré, o autor já tinha o direito à proteção da marca, o que justifica a alteração da denominação social, com acréscimo de elemento nominativo capaz de distinguir da marca de titularidade da parte autora.(e-STJ 614/615)

Desse modo, o Tribunal estadual adotou solução em consonância com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que "Confere-se, entretanto, ao depositante o direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca, conforme o disposto no art. 130, III, da Lei 9.279/96, configurando o interesse processual." (REsp 1292958/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013)

Ademais, "[...] o ordenamento jurídico nacional, no tocante à propriedade da marca, adota o 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 Lei nº 9.279/1996, retroagindo os efeitos da concessão à data do depósito do pedido.(REsp 1801881/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019)

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.

Considerando o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios, originalmente fixados em R\$ 3.000,00 (e-STJ fl. 254), para R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Intimem-se.

Superior Tribunal de Justiça

Brasília (DF), 1º de outubro de 2019.

MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
Relator

