



SLGB

Nº 70054244363 (Nº CNJ: 0149063-41.2013.8.21.7000)
2013/CÍVEL

AGRADO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. USO DA MARCA. NECESSIDADE DE REGISTRO NO INPI. NOME EMPRESARIAL. NECESSIDADE DE REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão liminar que deferiu o pedido de abstenção do uso do vocábulo “Eventu’s” como nome fantasia, bem como no material publicitário.

O registro da marca validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI garante ao respectivo titular o uso exclusivo em todo o território nacional, a teor do que dispõe o art. 129 da Lei 9.279/96.

A proteção ao nome empresarial deriva da sua inscrição na Junta Comercial e seus efeitos se exaurem nos limites do Estado.

Hipótese em que não restou comprovado pela agravada o registro da marca perante o INPI, tampouco o registro do nome na Junta Comercial, requisitos indispensáveis para concessão da medida de urgência que determinou a abstenção do uso da marca pela agravante.

Dessa forma, ausentes os requisitos do art. 273 do CPC, impositiva a revogação da liminar.

RECURSO PROVIDO.

AGRADO DE INSTRUMENTO

QUINTA CÂMARA CÍVEL

Nº 70054244363

COMARCA DE NÃO-ME-TOQUE

NEDIO GUIZZO

AGRAVANTE

VANIZE MULLER ME

AGRAVADO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.



SLGB

Nº 70054244363 (Nº CNJ: 0149063-41.2013.8.21.7000)
2013/CÍVEL

Acordam os Magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em dar provimento ao
recurso.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes
Senhores **DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO (PRESIDENTE) E DES.^a ISABEL DIAS ALMEIDA.**

Porto Alegre, 26 de junho de 2013.

DR. SÉRGIO LUIZ GRASSI BECK,
Relator.

RELATÓRIO

DR. SÉRGIO LUIZ GRASSI BECK (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEDIO GUIZZO em face da decisão que, nos autos da ação ordinária, ajuizada por VANIZE MULLER ME, deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

VISTOS. Recebo a inicial. Trata-se de ação cautelar inibitória de utilização de nome fantasia, cumulada com antecipação de tutela, proposta por VANIZE MULLER-ME em face de NEDIO GUIZZO. Relata a autora que possui estabelecimento comercial desde 19/06/2006, com nome fantasia de EVENTU'S RESTAURANTE, voltado à gastronomia do município de Não-Me-Toque, sendo solicitado para realizar diversos tipos de eventos, como aniversários, formaturas, jantares, dentre outros. Refere que em 27/02/2013 a requerente e seus funcionários passaram a ser parabenizados pela ampliação dos negócios da empresa, o que lhe teria causado estranheza, pois não havia qualquer ampliação dos negócios, momento em que teria tomado conhecimento de que havia um empreendimento com nome semelhante ao da autora, explorador da mesma atividade econômica. Afirma a



SLGB

Nº 70054244363 (Nº CNJ: 0149063-41.2013.8.21.7000)
2013/CÍVEL

requerente que a requerida, aproveitando-se do bom nome construído pela requerente, teria aberto um estabelecimento comercial no mesmo ramo de negócios da requerida e teria passado a usar nome fantasia semelhante ao da requerente para captação de clientela, o que demonstraria má-fé e concorrência desleal por parte da requerida. Alega que entrou em contato com a requerida a fim de resolver a questão, sendo que esta teria lhe informado que não alteraria o nome fantasia do estabelecimento, referindo a autora que a utilização de tal nome semelhante ao da autora estaria acarretando confusão entre fornecedores e consumidores. Requer em antecipação de tutela que a requerida se abstenha de utilizar o vocábulo EVENTU'S em seu material publicitário, bem como o recolhimento do material já produzido com tal denominação, sob pena de multa diária. É o relato. Decido. Segundo o artigo 273 do Código de Processo Civil, a antecipação de tutela possui alguns requisitos, como a verossimilhança da alegação fundada em prova inequívoca, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. No caso em tela, entendo que a parte autora logrou demonstrar, ao menos inicialmente, a verossimilhança de suas alegações, através dos documentos acostados com a inicial (fls. 04, 17-19, 25-30, 34-38). Com efeito, em que pese a ausência de comprovação de registro da marca junto ao INPI e que não seja marca de alto renome, verifica-se dos documentos juntados que o nome fantasia utilizado pela empresa autora é notório na comunidade e a utilização do vocábulo ‘Eventu’s’ pela demandada certamente ocasionará prejuízos à autora, propiciando confusão entre consumidores e fornecedores. Assim, em sede de cognição sumária, com base no artigo 273 do CPC, presente a verossimilhança nas alegações da parte autora e evidenciado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, DEFIRO o pedido de tutela antecipada, determinando que a requerida se abstenha de utilizar o vocábulo ‘Eventu’s’ em seu nome fantasia, bem como em seu material publicitário, sob pena de, não o fazendo, incorrer em multa diária a ser fixada por este Juízo. Cite-se. Intime-se. Decorrido o prazo para a contestação, com esta, à réplica, ou não contestada a ação, vista ao autor. Sobreindo a réplica ou manifestação do autor, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando sua necessidade, em 15 dias, pena de julgamento antecipado. No caso de interesse na produção



SLGB

Nº 70054244363 (Nº CNJ: 0149063-41.2013.8.21.7000)
2013/CÍVEL

de prova testemunhal, juntar respectivo rol, no mesmo prazo legal, para melhor adequação da pauta. Diligências legais.

Em suas razões recursais (fls. 02-09), a agravante alega que a expressão ou nomenclatura “Eventu’s” é de uso comum, sendo ambos os pedidos de registro da marca indeferidos, por estar notoriamente considerados de uso público nos termos do art. 124, inc. VI da Lei n. 9.279/96. Aduz que a parte agravada sequer possui o nome na placa externa de seu estabelecimento. Refere que a agravada não possui registro junto ao INPI. Afirma que não há confusão entre fornecedores e clientes, pois o estabelecimento da agravada está anexo ao complexo da Cooperativa Cotrijal. Sustenta que nunca soube que a agravada possuía a razão social, ou nome fantasia com a nomenclatura “Eventu’s”, pois na nomenclatura externa do estabelecimento apenas consta a palavra “Restaurante”. Por fim, pleiteia pelo provimento do recurso.

Apresentadas contrarrazões (fls. 90-105), vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTOS

DR. SÉRGIO LUIZ GRASSI BECK (RELATOR)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Eminentes colegas. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu à liminar, determinando que a agravante se abstenha de utilizar o vocábulo “Eventu’s” em seu nome fantasia, bem como em seu material publicitário.



SLGB

Nº 70054244363 (Nº CNJ: 0149063-41.2013.8.21.7000)
2013/CÍVEL

De início, cumpre ressaltar que as marcas são sinais característicos que identificam, direta ou indiretamente, produtos e serviços, conforme o disposto no art. 123 da Lei 9.279/96¹. Podem-se classificar em diretas; relacionadas ao produto e ao serviço e, em indiretas; subdividindo-se em coletivas e certificação. Já o nome empresarial serve para identificar o empresário, pessoa física ou jurídica, enquanto exercente de uma atividade econômica.

Salienta-se que a proteção ao nome empresarial deriva da sua inscrição na Junta Comercial, enquanto a marca deve ser registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Dessa forma, o nome empresarial se exaure nos limites do Estado e os efeitos da marca são nacionais.

A parte agravante sustenta que nenhuma das partes detém o registro da marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI e nem mesmo poderão fazê-la, pois a expressão é considerada de uso público, a teor do que disciplina o art. 124, inc. VI da Lei n. 9.279/96².

Com razão, adianto.

¹ Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;
II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e
III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

² Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...]
VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;



SLGB

Nº 70054244363 (Nº CNJ: 0149063-41.2013.8.21.7000)
2013/CÍVEL

A expressão “Eventu’s” é genérica e possui relação com o serviço de “eventos” oferecido pela parte agravada, assim sendo, inviável de ser registrada como marca.

No caso, não há evidências para a satisfação imediata da pretensão inicial, tendo em vista a inexistência de requisito indispensável da demonstração do alegado através de uma prova robusta e inequívoca. Isso porque, não há registro da marca junto ao INPI, tampouco do nome empresarial na Junta Comercial.

Assim sendo, entendo que o registro da marca, junto ao INPI, ou, o registro do nome empresarial na Junta Comercial, configuram requisitos indispensáveis para concessão da medida de urgência postulada, o que não foi observado pelo juízo da origem.

Sobre o assunto, colaciono jurisprudência desse e. Tribunal:

Agravo de instrumento. Propriedade industrial e intelectual. Ausência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações. O deferimento da tutela antecipatória está adstrito à conjugação de dois requisitos, quais sejam, a prova inequívoca da verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ou o abuso do direito de defesa. O juízo de verossimilhança não comprehende apenas a aparência de veracidade dos fatos. Necessário é que haja prova cujo grau de convencimento permita um juízo seguro acerca do direito invocado. No caso concreto, a agravante obteve junto ao INPI registro da marca "Master Descontos" concedido expressamente sem direito ao uso exclusivo das expressões "master" e "descontos". Então, é frágil o fundamento jurídico da sua pretensão de proibir a agravada de usar a expressão "master" no seu nome comercial e para comercializar planos de saúde em nome de "Máster Saúde". "Master" é derivação de "mestre", e significa aquele que é mestre em alguma arte ou ofício, ou professor. Há dezenas ou centenas de empresas que tem essa palavra compondo a sua marca ou seu nome comercial, que por ser expressão de uso comum, não assegura direito de exclusividade. Recurso com negativa de seguimento, por manifesta improcedência, em decisão monocrática. (Agravo de Instrumento Nº 70054817929, Sexta Câmara Cível, Tribunal



SLGB

Nº 70054244363 (Nº CNJ: 0149063-41.2013.8.21.7000)
2013/CÍVEL

de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 28/05/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE ATO ILÍCITO, COM PRECEITO COMINATÓRIO. TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA, NA FORMA DO ART. 273 DO CPC. 1. Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, ou seja, os pressupostos da ocorrência de dano de difícil reparação e da verossimilhança do direito alegado no caso em tela. 2. A parte agravada é titular perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI do registro da marca GANG, de sorte que a exploração da referida marca, sem autorização da proprietária, em tese, importaria em ofensa por parte da agravante ao disposto art. 129 da Lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996. 3. Assim, cabível o deferimento de antecipação de tutela que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para que a ré se abstenha de comercializar e expor artigos de vestuário ou outro material, relacionado à marca GANG ressaltada ou dissociada das letras STER. Inteligência do art. 273 do CPC. 4. Ademais, inexiste demonstração de que a decisão hostilizada possa causar algum dano de natureza grave ou mesmo irreparável à recorrente, quanto mais no feito em exame, o qual versa sobre direito de ordem patrimonial, perfeitamente aferível e reparável na hipótese de ser ocasionado algum prejuízo. Negado provimento ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70048366132, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 28/11/2012)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTERESSE DE AGIR. AÇÃO ORDINÁRIA. USO DE MARCA. Defeito de representação. Ausência de decisão de primeiro grau a respeito. Possibilidade, ademais, de emenda. Art. 13, CPC. Interesse de agir do titular da marca como registrada no INPI. Preliminares rejeitadas. O registro da marca no órgão competente confere ao seu titular direito exclusivo de uso. Art. 129 da Lei 9279/96. Manutenção da exclusividade até decisão em sentido oposto. Rejeitaram as preliminares e negaram provimento. (Agravo de Instrumento Nº 70044384659, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Rafael dos Santos Júnior, Julgado em 31/01/2012)



SLGB

Nº 70054244363 (Nº CNJ: 0149063-41.2013.8.21.7000)
2013/CÍVEL

Destarte, no caso em testilha, necessária a dilação probatória a fim de que se conduza ao convencimento da verossimilhança das alegações trazidas, posto que não estão presentes os requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil.

Por essas razões, dou provimento ao agravo de instrumento, para o fim de revogar a antecipação de tutela que determinou que agravante se abstinha de utilizar o vocábulo “Eventu’s” em seu nome fantasia, bem como em seu material publicitário.

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO (PRESIDENTE)

De acordo com o ilustre Relator, tendo em vista que as peculiaridades do caso em análise autorizam a conclusão exarada no voto.

DES.^a ISABEL DIAS ALMEIDA - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO - Presidente - Agravo de Instrumento nº 70054244363, Comarca de Não-Me-Toque: "À UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO."

Julgador(a) de 1º Grau: MARCOS HENRIQUE REICHELT