



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgInt no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1391920 - 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 INTERNO NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REGISTRO DE MARCA. COLIDÊNCIA DE NOME EMPRESARIAL E MARCA. DEPÓSITO DO PEDIDO DE REGISTRO DA MARCA QUE ANTECEDE O ARQUIVAMENTO DO NOME EMPRESARIAL NA JUNTA COMERCIAL. RETROAÇÃO DA CONCESSÃO À DATA DO DEPÓSITO. DIREITO DE PROTEÇÃO GARANTIDO AO TITULAR DA MARCA. PRECEDENTES DO STJ.

- 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional diante do enfrentamento das questões relevantes devolvidas à Corte de origem, não consubstanciando qualquer eiva presente no art. 1.022 do CPC a tomada deposição contrária à sustentada pela parte.*
- 2. No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que à época da adoção do nome empresarial por parte do ora agravante, o autor já tinha direito à proteção da marca, uma vez que já havia depositado o pedido de registro no INPI.*
- 3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência*

firmada por esta Corte Superior no sentido de que "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)

4. Agravo Interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrichi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 08 de junho de 2020.

Paulo de Tarso Sanseverino
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgInt no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1391920 - 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 INTERNO NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REGISTRO DE MARCA. COLIDÊNCIA DE NOME EMPRESARIAL E MARCA. DEPÓSITO DO PEDIDO DE REGISTRO DA MARCA QUE ANTECEDE O ARQUIVAMENTO DO NOME EMPRESARIAL NA JUNTA COMERCIAL. RETROAÇÃO DA CONCESSÃO À DATA DO DEPÓSITO. DIREITO DE PROTEÇÃO GARANTIDO AO TITULAR DA MARCA. PRECEDENTES DO STJ.

- 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional diante do enfrentamento das questões relevantes devolvidas à Corte de origem, não consubstanciando qualquer eiva presente no art. 1.022 do CPC a tomada de posição contrária à sustentada pela parte.*
- 2. No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que à época da adoção do nome empresarial por parte do ora agravante, o autor já tinha direito à proteção da marca, uma vez que já havia depositado o pedido de registro no INPI.*
- 3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência*

firmada por esta Corte Superior no sentido de que "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)

4. Agravo Interno não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por E. TEITELBAUM ENGENHARIA LTDA contra decisão monocrática que negou provimento a recurso, nos termos da seguinte 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. (e-STJ fl. 737)

Em suas razões, o agravante reitera a violação aos artigos 1.022 do CPC/2015; 129 e 130 da Lei 9.279/96. Sustenta negativa de prestação jurisdicional, afirmando que o acórdão recorrido não teria se manifestado sobre a diferença entre o depósito do pedido da marca e a concessão do seu registro. Acrescenta que *o depósito da Agravada foi anterior ao arquivamento do nome empresarial dele na Junta Comercial do RS. Contudo, a concessão da marca ocorreu em data posterior e, este fato, é importantíssimo para o deslinde do presente feito.* Defende, em síntese, o direito de utilização do nome empresarial, porquanto à época do registro

na junta comercial o agravado ainda não tinha o direito à proteção da marca.

Impugnação às fls. 764/771 (e-STJ).

É o relatório.

VOTO

Eminentes colegas, a nova irresignação recursal não merece acolhida.

Insta sublinhar que, não obstante os argumentos declinados pela parte, as razões trazidas em agravo interno não contêm fundamentos suficientes a desconstituir a decisão recorrida.

Dessa forma, o entendimento firmado na decisão monocrática recorrida deve ser mantido.

Isso porque, não assiste razão ao agravante no que concerne à tese de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto as questões submetidas ao Tribunal de origem foram adequadamente apreciadas, com abordagem integral do tema e fundamentação compatível, clara e suficiente, não havendo, pois, omissão a ser reconhecida.

No caso dos autos, concluiu a Corte de origem que, "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."

Confira-se o seguinte excerto do v. acórdão estadual:

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 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)

Com efeito, observo que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência firmada por esta Corte Superior no sentido de que, "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***)

Nesse sentido, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME COMERCIAL. MARCAS MISTAS. PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E ESPECIFICIDADE/ESPECIALIDADE. CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS - CUP.

1. Não se verifica a alegada violação do art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

2. Não há ilegitimidade passiva do Instituto Nacional de Propriedade Industrial-INPI em ação ordinária que busca invalidar decisão administrativa proferida pela autarquia federal no exercício de sua competência de análise de pedidos de registro marcário, sua concessão e declaração administrativa de nulidade.

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.

6. [...]

11. Recurso especial provido. (REsp 1184867/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 06/06/2014)

Destarte, o agravo interno não merece ser provido.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Advirta-se que a apresentação de incidentes protelatórios poderá dar azo à aplicação de multa (art. 1.026, § 2º, do CPC).

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

AgInt no AREsp 1.391.920 / RS

PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2018/0288748-0

Número de Origem:

201401390314 70057870867 00111001458509 70055954598 70056891385 70054152103 11001458509
1398371220138217000 3200865520138217000 4137651220138217000 11001458509 01398371220138217000
5117135120138217000

Sessão Virtual de 02/06/2020 a 08/06/2020

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

AUTUAÇÃO

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

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA

AGRAVO INTERNO

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

TERMO

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrigli, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 08 de junho de 2020