



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.432.522 - SP (2011/0270216-2)

RELATOR : **MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**
RECORRENTE : INSTITUTO EINSTEIN DA SAÚDE LTDA
ADVOGADO : EMÍLIA SOARES DE SOUZA - SP053743
RECORRIDO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL
ALBERT EINSTEIN
ADVOGADO : ANA MARGARIDA T. KFOURI SIQUEIRA E OUTRO(S) - SP197788

EMENTA

DIREITO MARCÁRIO E CIVIL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA PARA ABSTENÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO A QUALQUER TÍTULO. **1.** NOME EMPRESARIAL. UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE NOME CIVIL IDÊNTICO NA COMPOSIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE HOMONÍMIA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. **2.** CONFRONTO ENTRE MARCA REGISTRADA E NOME EMPRESARIAL. UTILIZAÇÃO DE NOME CIVIL COMO MARCA. DIREITO DE PERSONALIDADE LATENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E LIMITADA. NOME EMPRESARIAL EMPREGADO EM SEGMENTO DISTINTO. POSSIBILIDADE. **3.** RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Demanda proposta na vigência do CC/1916, na qual se pretendeu a determinação de abstenção de utilização do termo "EINSTEIN" a qualquer título, em razão de violação de marca e nome empresarial.

2. É compatível com a regulamentação dos nomes empresariais, tanto a vigente à época dos registros como a atual, a utilização do nome civil de sócio na composição dos nomes de pessoas jurídicas, de modo que a verificação de identidade ou semelhança dos nomes empresariais deve observar a composição final, e não termos destacados.

3. No confronto entre marca registrada e nome empresarial, a incidência do princípio da anterioridade deve ser temperada pela incidência conjunta dos princípios da anterioridade e territorialidade. Precedentes.

4. Conquanto o nome civil consista em direito de personalidade – absoluto, obrigatório, indisponível, exclusivo, imprescritível, inalienável, incessível, inexpropriável, irrenunciável e intransmissível –, a legislação nacional admite o destaque de parcela desse direito para fins de transação e disposição, tal qual se dá na sua registrabilidade enquanto marca, desde que autorizada de forma expressa e delimitada.

5. A determinação de abstenção de utilização do termo apontado, que é também o prenome do sócio-fundador da sociedade-ré, resulta em restrição indevida a seu direito de personalidade, uma vez que não há identidade entre as denominações finais confrontadas, nem a utilização em mesmo segmento de mercado.

6. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 17 de abril de 2018 (data do julgamento).



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.432.522 - SP (2011/0270216-2)

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE:

Cuida-se de recurso especial interposto por Instituto Einstein da Saúde Ltda. com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional.

Compulsando os autos, verifica-se que a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein propôs ação ordinária de abstenção de uso de marca cumulada com indenização por perdas e danos contra a recorrente.

Em sua argumentação, sustentou que é a legítima titular e utente da marca Albert Einstein e que a utilização do termo por terceiro, ainda que em razão de patronímico 'EINSTEIN' de seu constituinte (Einstein Oliver) viola seu direito de utilização exclusiva.

A ação foi julgada parcialmente procedente para determinar a abstenção de uso "da expressão 'EINSTEIN' a qualquer título" (e-STJ, fl. 742), sobrevivendo a interposição de recursos de apelação por ambas as partes, julgados nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fls. 949):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NOME EMPRESARIAL - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE MARCAS C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - PRETENSÃO JURISDICCIONAL QUE DEVERÁ SER CUMPRIDA PELA PESSOA JURÍDICA E NÃO POR SEU SÓCIO - ADITAMENTO DA INICIAL DEVIDO - AGRAVO RETIDO IMPROVIDO.
ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA E NOME EMPRESARIAL "EINSTEIN" - PRECEDÊNCIA E ANTERIORIDADE DO USO DO NOME, DECORRENTE DE REGISTRO DA MARCA NOMINATIVA - PROTEÇÃO ASSEGURADA - SIMILITUDE DOS RAMOS DE ATUAÇÃO - POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO - ABTENÇÃO DEVIDA-~ DANOS MORAIS E MATERIAIS - NÃO COM PROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS IMPROVIDOS.

Opostos oportunamente pelo recorrente, os embargos de declaração foram rejeitados pelo Tribunal local.

O recorrente alega a existência de dissídio jurisprudencial, bem como a violação dos arts. 458 e 535 do CPC/1973; 16, 1.155 a 1.158 e 1.163 do CC/2002; 33 e 34 da Lei n. 8.934/1994; 122 da Lei n. 9.279/1996; 4º, 59, 65, 119 e 127 da Lei n. 5.772/1971; e 72 do Decreto n. 75.572/1975, que internalizou a Convenção de Paris para a Proteção da



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Propriedade Industrial - CUP de 1967; além de apontar ofensa genérica à Lei n. 4.324/1964 (institui o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia); Lei n. 4.762/1965; Lei n. 5.081/1966 (regula o exercício da Odontologia); Decreto n. 57.651/66 (regulamenta a Lei 4.726/65, que dispõe sobre os Serviços do Registro do Comércio e Atividades Afins); Decreto n. 68.704/71 (regulamenta a Lei n. 4.324/64).

Em suas razões recursais, a par da negativa de prestação jurisdicional adequada, a recorrente sustenta, em síntese, ser titular de registro válido de marca, a qual é composta pelo primeiro nome de seu sócio-fundador. Além disso, afirma que o hospital recorrido e a recorrente atuam em segmentos de mercado distintos: grande hospital e clínica odontológica. Desse modo, ainda que atuantes no ramo da saúde, não são concorrentes, tampouco há aproveitamento de clientela ou confusão dos consumidores.

Contrarrazões oportunamente ofertadas (e-STJ, fls. 1.412-1.424).

Em juízo prévio de admissibilidade, o Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso, dando azo à interposição do ARESp n. 113.682/SP, provido pelo então Relator Min. Sidnei Beneti para melhor exame da matéria.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.432.522 - SP (2011/0270216-2)

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE (RELATOR):

Cinge-se a controvérsia a verificar a extensão dos efeitos do registro de nome empresarial e marca, ambos compostos por nome do sócio-fundador da sociedade que a titulariza, a par da adequação da tutela jurisdicional entregue.

1. Alegação de violação do art. 535 do CPC/1973

A recorrente alega que o Tribunal de origem teria se mantido omissos quanto à sua alegação de possibilidade de convivência pacífica das marcas, decorrente da incidência do princípio da especialidade.

A questão, contudo, foi enfrentada pela Corte local, na medida em que se afirmou que ambas as partes litigantes exploram objetos sociais similares, ainda que os respectivos registros de marca tenham ocorrido em classes distintas.

Desse modo, não há violação do art. 535 do CPC/1973.

2. Contornos fáticos da lide

No caso dos autos, verifica-se das decisões proferidas nas instâncias ordinárias que a ora recorrida é titular da marca "Albert Einstein", termo que também compõe a sua razão social, e desenvolve sob esse signo "atividades na área de saúde e na área social" (e-STJ, fl. 739). Por sua vez, o recorrente utiliza a expressão "Einstein", que é o prenome de seu sócio-fundador (Sr. Einstein Oliver), na composição de sua denominação, além de ter requerido igualmente o registro dessa expressão como marca para atuação na área de odontologia.

O pedido formulado na petição inicial pelo Hospital recorrido limitou a presente ação de forma abrangente para que se determinasse a abstenção de utilização do termo "Einstein", "seja a que título for" (e-STJ, fl. 45) pela ora recorrente.

Reconheceu ainda o Tribunal de origem que tanto a inscrição dos atos constitutivos na Junta Comercial pelo Hospital, com a indicição do termo "Albert Einstein", bem como seu requerimento de registro marcário foram anteriores aos respectivos registros promovidos pelo recorrente. Assim, por aplicação do princípio da anterioridade ou



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

precedência do registro, concluiu a maioria do colegiado de origem pela exclusividade de utilização do termo "Einstein" pela recorrida.

3. Da coexistência de marcas e nomes empresariais

Tendo em vista o recente julgamento do Recurso Especial n. 1.527.232/SP, pela Segunda Seção desta Corte Superior, mediante a sistemática processual dos recursos repetitivos, na qual se definiu a competência da Justiça Federal para conhecer de ações em que se debatam questões relativas à abstenção de uso de marcas, torna-se imperioso se esclarecer, de início, que a presente demanda formulou pedido de proteção ao direito de exploração exclusiva de marca, porém a utilização indevida estaria sendo perpetrada, na prática, por meio da utilização de termo semelhante na composição de nome empresarial.

O acórdão repetitivo foi assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. *TRADE DRESS*. CONJUNTO-IMAGEM. ELEMENTOS DISTINTIVOS. PROTEÇÃO LEGAL CONFERIDA PELA TEORIA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL. REGISTRO DE MARCA. TEMA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, DE ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE AUTARQUIA FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO, POR PARTE DO PRÓPRIO TITULAR, DO USO DE SUA MARCA REGISTRADA. CONECTÁRIO LÓGICO DA INFIRMAÇÃO DA HIGIEDEZ DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: As questões acerca do *trade dress* (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.

2. No caso concreto, dá-se parcial provimento ao recurso interposto por SS Industrial S.A. e SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda., remetendo à Quarta Turma do STJ, para prosseguir-se no julgamento do recurso manejado por Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. e Natura Cosméticos S.A. (REsp n. 1.527.232/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 05/02/2018)

Desse modo, além de não ser impugnada a competência do Juízo de origem no presente recurso especial, não é caso de anulação do acórdão, porque pendente



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

questão referente à utilização do termo "Einstein" em ambos os institutos: nomes empresariais e respectivas marcas registradas.

Outrossim, uma vez que o atual sistema brasileiro de proteção dos bens imateriais ainda não tem um regramento unificado para proteção de bens imateriais, é preciso se analisar os institutos separadamente quanto ao alcance da proteção e à principiologia orientadora.

3.1. Proteção do nome empresarial

No caso concreto, as partes litigantes exploram sua atividade dentro do mesmo Estado, sendo indiscutível que ambas possuem o arquivo de seus atos constitutivos dos quais constam as respectivas denominações a serem utilizadas para o exercício de suas atividades. Também é certo que se trata de sociedades simples, registradas originariamente sob a forma de sociedades civis conforme o Código Civil de 1916. Desse modo, o procedimento de arquivamento dos contratos sociais foram realizados perante os cartórios de registro de pessoas jurídicas, e não em Junta Comercial, o que pode suscitar dúvidas razoáveis acerca da regulamentação aplicável. Além disso a presente ação foi proposta em 2001, portanto, ainda sob a vigência do Código Civil revogado.

Atualmente, encontra-se amplamente consolidado na doutrina e jurisprudência, com respaldo na legislação atual (art. 1.166 do CC/2002), o direito de utilização exclusiva dos nomes empresariais, ainda que essa proteção seja restrita ao âmbito estadual, uma vez que seu registro compete a órgão estadual – às Juntas Comerciais. Com efeito, o nome empresarial encontra guarida, do ponto de vista material, no Código Civil de 2002, relacionando-se essencialmente aos direitos de personalidade, nos quais se compreende a finalidade de identificação da pessoa jurídica. Seu registro e proteção, no âmbito empresarial, é disciplinado pela Lei n. 8.934/1994, que regulamenta os registros empresariais, enquanto no âmbito cível se regula pela Lei n. 6.015/1973.

Assim, em decorrência do direito de utilização exclusiva, ao realizar o registro dos entes empresariais personificados, as Juntas Comerciais devem atentar para a prévia existência de homônimos ou homófonos, a fim de dar concretude ao princípio da novidade (art. 34 da Lei n. 8.934/94), obstando o registro de nomes idênticos ou semelhantes aptos a gerar confusão ou associação entre as sociedades por eles



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

identificadas. Nesse contexto, a IN/DREI n. 15/2013 – repetindo disposições semelhantes das revogadas instruções do DNRC – esclarece que, como regra, serão levados em consideração os nomes por inteiro para aferição de semelhança ou identidade, ressalvados os casos de utilização de nomes de fantasia incomuns (art. 8º da IN/DREI n. 15/2013), caso em que a novidade será aferida em relação ao termo incomum.

O Código Civil de 1916, por sua vez, era ainda mais lacônico no que tange às regras protetivas aplicáveis aos nomes de pessoas jurídicas, limitando-se a exigir que o registro dos atos constitutivos indicasse a denominação da sociedade inscrita, nos termos de seu art. 19, inciso I:

Art. 19. O registro declarará:

I. A **denominação**, os fins e a sede da associação ou fundação.

II. O modo por que se administra e representa, ativa e passiva, judicial e extra-judicialmente.

III. Se os estatutos, o contrato ou o compromisso são reformáveis no tocante à administração, e de que modo.

IV. Se os membros respondem, ou não, subsidiariamente pelas obrigações sociais.

V. As condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio nesse caso.

Embora o CC/1916 não esclarecesse a regulamentação das denominações de sociedades civis, o Código de Propriedade Industrial revogado (vigente à época do registro da sociedade recorrida) equiparava, de forma expressa, as denominações de sociedade civil aos nomes comerciais (art. 104, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 7.903/1945), dando-lhe tratamento bastante completo. Nesse contexto, a proteção do nome dependia do registro da denominação no respectivo ofício, limitada, todavia, ao domicílio do titular do registro, impondo-se aos novos registros homônimos a adição de indicação da sede do principal estabelecimento ou "qualquer outra designação distintiva" (art. 108, do CPI revogado).

Esse regramento se manteve vigente até a promulgação do atual Código Civil, mesmo após a revogação do referido CPI, em virtude da repristinação do Decreto n. 916/1890, operada pelo Decreto n. 1.780/1996, cuja disciplina das firmas e razões sociais eram essencialmente as mesmas.

Fica claro, portanto, que o cenário legal vigente à época dos registros ora confrontados admitia a inscrição de nomes comerciais assemelhados para exercício de atividades no mesmo local do registro, desde que houvesse entre eles suficiente



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

distintividade, o que foi notoriamente atendido no caso em apreço. Com efeito, não há aqui sequer homonímia entre as denominações adotadas: de um lado, Instituto Einstein da Saúde Ltda., de outro, Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein.

Ademais, verifica-se que a expressão comum entre ambas as denominações "Einstein" é, na verdade, nome civil de pessoa natural, seja ela o conhecido cientista a quem se homenageou por meio da denominação do Hospital recorrido, seja ela o sócio-fundador e majoritário da sociedade recorrente. Desse modo, a pretensão de utilização exclusiva do termo não poderia ter sido deferida, porque resulta em manifesta supressão de parcela do direito absoluto de personalidade no que se relaciona ao uso do nome civil. Daí por que a proteção do nome empresarial é realizada por sua composição total, e não de forma fracionada, mormente porque a utilização dos nomes civis de sócios, além de comum, é imposta nos casos de utilização de firma.

Acrescenta-se ainda que a parte recorrente, embora originariamente uma sociedade civil (hoje sociedade simples), adotou por força de disposição de seu ato constitutivo a modalidade limitada, o que era permitido (art. 1.364 do CC/1916), como ainda é (art. 983 do CC/2002). E, nessa trilha, subordinou-se à legislação especial então vigente, no caso o Decreto n. 3.708/1919, que admitia a utilização de firma social, na qual se impunha a utilização do nome de ao menos um dos sócios, ou denominação, na qual deveria, "quando possível", evidenciar seu objeto social (art. 3º, § 1º, do Decreto n. 3.708/1919). Assim sendo, a composição da denominação por meio do nome de um dos sócios e da alusão direta ao segmento de mercado de sua atuação cumprem as diretrizes legais então aplicáveis.

Desse contexto legal, evidencia-se que não há violação de direito de utilização exclusiva do nome da sociedade, porque, de fato, não é caso de homonímia. Tampouco houve a utilização indevida de nome civil de terceiro, pois o termo comum a ambas as denominações é o prenome do sócio-fundador e majoritário da sociedade recorrente. Impõe-se, por consequência, o provimento do recurso especial no que tange à utilização do termo a título de nome empresarial.

3.2 Conflito entre marca e nome empresarial

Os efeitos do registro das marcas, adotados por meio da introdução da atual Lei n. 9.279/1996, fizeram prevalecer no Brasil o sistema atributivo, de modo que as



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

marcas apenas passam a compor o patrimônio de seu titular com o requerimento do registro perante o INPI. Orienta-se, ainda, segundo os princípios da anterioridade, territorialidade e novidade relativa (distintividade), sendo obstados os registros de nomes já utilizados como nome empresarial ou título de estabelecimento e nome civil de terceiros, este último ressaltando-se a possibilidade de autorização para tanto.

Isso porque as marcas se destinam a facilitar a identificação de produtos ou serviços inseridos no comércio, vinculando estes a seus fornecedores, o que viabiliza o reconhecimento e a adesão pelo público consumidor. Ao se traduzir em importante sinal distintivo, de percepção visual, confere-se ao titular o direito de usá-la com certa exclusividade (direito de exclusiva) após o deferimento de registro marcário.

Assim, a legislação defere proteção à marca que demonstre alcançar grau de distinção em relação às demais de mesma classe e classes afins, de maneira a individualizar o produto por ela assinalado (distintividade ou novidade relativa). Essa proteção se estende, a princípio, por todo o território nacional (territorialidade), podendo extrapolar essas fronteiras quando notória. Havendo, entretanto, marca semelhante anteriormente registrada, apta a causar confusão ou gerar distorção competitiva. O conflito entre as marcas deverá se resolver em favor da mais antiga (anterioridade), anulando-se o registro posterior.

No caso dos autos, é incontroversa a existência de marcas registradas em favor de ambas as partes, o que foi possível porque os registros foram pleiteados em classes distintas, atendendo-se assim à novidade relativa. A partir do registro, como consequência da adoção expressa do sistema atributivo no direito marcário brasileiro, seu titular passa à condição de legítimo proprietário, podendo usar, fruir e dispor da marca registrada, limitada a exploração ao segmento correspondente à classe de registro.

É verdade que, em se tratando de classes diversas afins, é possível, em tese, que marcas registradas causem confusão no mercado consumidor ou colaborem para a carona no investimento alheio, por meio de concorrência parasitária. Contudo, não é possível, mesmo nesses casos, a mera determinação judicial de abstenção de uso sem a corresponde anulação do registro. Isso porque a determinação de abstenção de uso acaba por esvaziar inteiramente o registro validamente conferido pelo órgão competente e mantido íntegro se não houver sido devidamente impugnado. Admitir o impedimento de utilização da marca, por uma via judicial alternativa à ação anulatória, além de ser



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

incompatível com o sistema atributivo, consiste, na prática, em burla à competência absoluta da Justiça Federal e afastamento do INPI de sua atuação institucional.

Por outro lado, é igualmente assente nesta Corte Superior que a prévia existência de registro marcário é óbice à utilização de termo semelhante para nomes empresariais, em regra resolvendo-se o conflito segundo a incidência do princípio da anterioridade, temperado pelos princípios da territorialidade e da especialidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. NOME COMERCIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROTETÓRIOS. MULTA. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 530 DO CPC. EMBARGOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 211/STJ. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCAS. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DO REGISTRO NO INPI. MITIGAÇÃO PELOS PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E DA ESPECIALIDADE.

.....
..

6. Colidência estabelecida entre a marca registrado no INPI e o nome empresarial.

7. Aferição da colidência não apenas com base no critério da anterioridade do registro no INPI, mas também pelos princípios da territorialidade e da especialidade.

8. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

9. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.397.367/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 9/11/2015)

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

.....
..

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



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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, equivocou-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. A Convenção da União de Paris de 1883 - CUP deu origem ao sistema internacional de propriedade industrial com o objetivo de harmonizar o sistema protetivo relativo ao tema nos países signatários, do qual faz parte o Brasil (<<http://www.wipo.int/treaties/en>>). É verdade que o art. 8º da dita Convenção estabelece que "O nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio." Não obstante, o escopo desse dispositivo é assegurar a proteção do nome empresarial de determinada sociedade em país diverso do de sua origem, que seja signatário da CUP, e não em seu país natal, onde deve-se atentar às leis locais.

7. O artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial veda o registro de marca que reproduza outra preexistente, ainda que em parte e com acréscimo "suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia". Sob o enfoque pelo ângulo do direito marcário, a possibilidade de confusão e/ou associação entre as marcas é notória, por possuírem identidade fonética e escrita quanto ao elemento nominativo e ambas se destinarem ao segmento mercadológico médico. Assim, é inviável admitir a coexistência de tais marcas.

8. Ainda que não tivesse sido reconhecido o direito de precedência do registro n. 816805776 para a marca mista MULTIMED, ao contrário do que sugere o Tribunal a quo, não seria possível concluir pela nulidade deste. Isso porque tal registro foi concedido em 1994, não sofrendo nenhuma impugnação por parte da autora, seja administrativamente no prazo de seis meses (art. 101 da Lei n. 5.772/1971, correspondente ao atual 169 da Lei n. 9.279/1996), seja judicialmente no prazo de 5 anos, nos termos do art. 174 da Lei n. 9.279/1996. Desse modo, está preclusa a possibilidade de questionar tal registro



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

por meio de processo administrativo de nulidade, bem como por meio de ação de nulidade de registro. Este só poderá ser impugnado por meio de processo administrativo de caducidade e se preenchidos os requisitos legais, nos termos da Lei da Propriedade Industrial.

9. A desconstituição do registro por ação própria é necessária para que possa ser afastada a garantia da exclusividade em todo o território nacional. (REsp 325158/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2006, DJ 09/10/2006, p. 284 e REsp 1189022/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 02/04/2014).

10. No decorrer de processo administrativo de nulidade já instaurado, afigura-se temerária a conduta do titular de marca registrada que firma contrato de licenciamento com terceiro, tanto mais se não informar este acerca do óbice sofrido pelo registro marcário. Não há nexos de causalidade entre decisão proferida pelo INPI de concessão do registro marcário, posteriormente invalidada por meio de regular processo administrativo, e a desistência de terceiro em prosseguir com o licenciamento desta marca, ao tomar conhecimento de que a sua titular respondia ao referido processo administrativo de nulidade.

11. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.184.867/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 6/6/2014)

Uma vez que no confronto em questão o registro da marca foi anterior ao registro do nome empresarial do Instituto recorrente, aquela deveria prevalecer se os respectivos titulares atuam em um mesmo segmento mercadológico, mesmo porque a marca goza de proteção nacional. Todavia, o caso dos autos, ao envolver o registro de nome civil como marca, e seu confronto com a utilização de nome civil na composição de nome empresarial, impõe que se tome em consideração outros valores para solução do conflito.

Nesse contexto, importa diferenciar a proteção à marca e a proteção ao nome. Isso porque a existência de sistema jurídico próprio de proteção é um dos fundamentos pelo qual se obsta a registrabilidade de signo ou expressão visual na condição de marca (BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 324/330).

O nome civil, intimamente ligado à identidade da pessoa no meio social, encontra proteção legal nos termos dos arts. 16 e seguintes do Código Civil de 2002. Trata-se, indubitavelmente, de espécie dos direitos de personalidade, extraindo-se daí suas características essenciais: absoluto, obrigatório, indisponível, exclusivo, imprescritível, inalienável, incessível, inexpropriável, irrenunciável e intransmissível.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

De fato, ligando-se à identidade da pessoa natural – visto que neste ponto o tratamento da pessoa jurídica é distinto –, o nome civil não pode mesmo ser cedido, transferido ou comercializado, uma vez que não é viável apartar-se o nome em si da pessoa que ele designa. Contudo, pode, sim, ser objeto de transação e disposição uma parcela desse direito, tal como se dá na citação em publicações ou representações, bem como na extração de cunho econômico da utilização da imagem associada ao nome.

Ainda assim, diante da inconteste relevância do nome civil no sistema jurídico nacional, a utilização de uma faceta relativa ao instituto deve, necessariamente, ser consentida pelo indivíduo ou seus sucessores, de forma expressa e delimitada.

Nessa trilha, a utilização de elementos coincidentes com o nome civil de pessoas naturais somente pode ser explorada economicamente mediante sua necessária autorização. Por consequência, admitida a exploração econômica do nome nessas específicas circunstâncias, também deve-se admitir a registrabilidade do referido nome, como o fez o art. 124, XV, da Lei n. 9.279/1996, que excepciona a vedação de registro de nome civil:

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, **salvo com consentimento** do titular, herdeiros ou sucessores;

Nota-se que a proteção assegurada às marcas é eminentemente patrimonial e essencialmente vinculada à noção de mercado concorrencial, diferentemente do nome civil. A marca é percebida não como instituto intrínseco à personalidade ou à dignidade, mas objeto sobre o qual incide o direito constitucional de propriedade, ou, mais tecnicamente, à qual se concede direitos exclusivos, reservando a seu titular a apropriação privada do uso, da fruição e da disposição (BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da propriedade intelectual**. Tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 71). Noutros termos, o registro do nome civil enquanto marca, destaca do nome apenas uma parcela, que passa a vincular-se ao bem ou serviço que designará em segmento mercadológico específico.

Nessa ordem de ideias, tem-se que o nome civil do renomado cientista Albert Einstein, em razão de sua indisponibilidade essencial, não poderia ser objeto de ampla cessão, e não o foi na hipótese dos autos. Ainda que seja discutível a legitimidade daquele que anuiu com a utilização do nome civil – porque consta dos autos que os



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

direitos relativos ao nome teriam sido legados a pessoa diversa – não se sustentou na presente demanda que essa cessão tenha sido conferida de forma larga a abarcar qualquer fim ou qualquer segmento de mercado.

Desse modo, tendo sido utilizado apenas o prenome do sócio-fundador, que coincide com o sobrenome do cientista homenageado pela recorrida, o qual, por sua vez, não foi cedido com absoluta exclusividade, e que, a princípio, o nome empresarial está sendo utilizado para explorar serviço distinto – haja vista a incontroversa obtenção de registro marcário posterior –, deve ser admitida a convivência entre a marca da entidade recorrida e o nome empresarial do recorrente.

Diante desses fundamentos, dou provimento ao recurso especial para admitir a coexistência dos nomes empresariais, porquanto distintos, e das marcas, porque validamente registradas em classes diversas.

Em face da inversão da sucumbência, fixo os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2011/0270216-2 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.432.522 / SP**

Números Origem: 10427244 4383024 4383024200 91862715720068260000 994060258514

PAUTA: 10/04/2018

JULGADO: 10/04/2018

Relator

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : INSTITUTO EINSTEIN DA SAÚDE LTDA
ADVOGADO : EMÍLIA SOARES DE SOUZA - SP053743
RECORRIDO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT
EINSTEIN
ADVOGADO : ANA MARGARIDA T. KFOURI SIQUEIRA E OUTRO(S) - SP197788

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze (Presidente), dando provimento ao recurso especial, pediu vista, antecipadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi. Aguardam os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2011/0270216-2 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.432.522 / SP**

Números Origem: 10427244 4383024 4383024200 91862715720068260000 994060258514

PAUTA: 10/04/2018

JULGADO: 17/04/2018

Relator

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **DURVAL TADEU GUIMARÃES**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : INSTITUTO EINSTEIN DA SAÚDE LTDA
ADVOGADO : EMÍLIA SOARES DE SOUZA - SP053743
RECORRIDO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT
EINSTEIN
ADVOGADO : ANA MARGARIDA T. KFOURI SIQUEIRA E OUTRO(S) - SP197788

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra Nancy Andrichi, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Nancy Andrichi e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.