



Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
2ª Vara Cível da Comarca de Tijucas

Rua Florianópolis, 130 - Bairro: Centro - CEP: 88200000 - Fone: (48) 3287-8801 - Email:
tijucas.civel2@tjsc.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5002710-08.2021.8.24.0072/SC

AUTOR: ALUMINATO ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI
RÉU: ALU MONTAGENS DE ALUMINIO LTDA

SENTENÇA

ALUMINATO ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI ingressou com ação de obrigação de não fazer contra ALU MONTAGENS DE ALUMINIO LTDA, ambas identificadas. Alegou, em resumo, que iniciou suas atividades em 22.10.1992, e que, desde 10.02.2003, tem o registro do termo misto "Aluminato" perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, sendo detentora da marca "Aluminato", a qual, contudo, vem sendo indevidamente utilizada pela requerida, que desenvolve o mesmo segmento empresarial da autora, mas, desde 17.12.2008. Sustentou a ocorrência de concorrência desleal e de confusão pelos consumidores e fornecedores, muito embora as partes operem em estados diversos, pois recebeu inúmeras solicitações e reclamações de credores da requerida.

Disse que notificou extrajudicialmente a requerida para solucionar o imbróglio de forma consensual, mas não logrou êxito. Valorou a causa e juntou documentos, requerendo a antecipação da tutela para que fosse determinada a retirada da marca "Aluminato" do nome empresarial da Requerida.

Recebida a inicial, foi deferida a antecipação de tutela e ordenada a citação da parte adversa (ev. 7).

Ao evento 17, termo de audiência de conciliação que restou infrutífera.

Ao evento 18, a ré juntou documentos comprovando o cumprimento da ordem proferida liminarmente.

Ao evento 19, a ré apresentou contestação. Em suma, aduziu que a atuação da empresa sempre ocorreu no estado da Bahia, quase que apenas na sua capital, local em que tem sede. Disse também que "NUNCA fez uso da marca nos termos registrados junto ao INPI" e "o que há, pura e simplesmente, é uma identidade de razão social de empresas que atuam em localidades distintas e, principalmente, sem o mesmo mercado consumidor", mas não uso ou apropriação da marca. Não obstante, informou que já alterou sua razão social para "ALU MONTAGENS DE ALUMÍNIO LTDA", desde 13/09/2021.

Ao evento 25, a autora apresentou réplica, sucintamente, disse que a requerida não apresentou nenhuma resistência a sua pretensão, inclusive por já ter cumprido a determinação judicial na forma do item "A". No entanto, entende que a ré deu causa ao ajuizamento da ação e, portanto, deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Em seu ponto de vista, a ré teria dado causa ao processo, não só porque fruiu indevidamente do termo "aluminato", registrado pela Requerente perante o INPI, mas também porque estava com seu cadastro de endereço irregular perante a Administração Pública, motivo pelo qual a notificação não foi recebida anteriormente.

Vieram os autos conclusos, após os trâmites.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de "ação de obrigação de não fazer" ajuizada por ALUMINATO ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI em desfavor de ALU MONTAGENS DE ALUMINIO LTDA.

Notadamente, a controvérsia instaurada entre as partes pode ser equacionada lidimamente mediante a análise do substrato documental coligido aos autos, de acordo com a legislação vigente e sem olvidar do debate intelectual deduzido nas peças processuais apresentadas pelas partes.

O tema é preponderantemente de direito e não houve testemunhas indicadas pelas partes para produção de prova oral em audiência, de modo a justificar o imediato ingresso no mérito da causa.

Portanto, **passo ao julgamento antecipado da lide**, consoante art. 355, I, do CPC.

Em suma, a autora visava proteger sua marca "Aluminato" e alegou que a ré registrou razão social com o referido termo, o que fez com que ambas as empresas fossem confundidas perante credores.

Dito isto, é importante esclarecer que a marca comercial pode ser conceituada como "o sinal distintivo que identifica e distingue diversa, bem como

certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas e mercadorias, produtos e serviços de outros idênticos ou assemelhados de origem especificações técnicas". (DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à Lei de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 400).

Em seu art. 129, o legislador condiciona o direito de uso exclusivo de marca em todo o território nacional ao seu efetivo registro no órgão competente, a saber, o INPI, se não vejamos: "*A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148*".

Já, a razão social é o nome pelo qual a empresa é conhecida, tornando-se individualizado no meio negocial.

Sobre a proteção do nome empresarial, explica a doutrina:

O nome empresarial é protegido constitucionalmente figurando na categoria dos direitos individuais, de criação intelectual, prevista no art. 5º, XXIX, da CF. Também há proteção infraconstitucional conforme trata o Código em seu art. 1.166 e a Lei da Propriedade Industrial, sendo outorgada com o objetivo de coibir atos de concorrência desleal e, assim, preservar a clientela e a credibilidade do empresário (COELHO, 2008, p. 81).

A utilização de nomes idênticos ou assemelhados pode confundir e desviar deslealmente a clientela. O crédito do bom empresário pode ser abalado com protestos de títulos ou pedidos de falência de homônimo patronímico.

O nome empresarial identifica o empresário com sua empresa, seus serviços e produtos, daí a proteção à exclusividade de uso.

E mais:

A extensão da proteção ao estágio nacional só será possível com o registro do nome em todas as Juntas Comerciais do País, visto que a lei especial a que se refere o legislador no parágrafo único, até o momento, ainda não foi editada. Os mais desatentos podem pensar no registro do nome empresarial no INPI, para fins de proteção nacional, mas isso não é possível, porque o órgão não possui atribuição para esse registro.

A exclusividade do nome é atribuída no momento da inscrição do empresário na Junta Comercial ou decorre da anterioridade do registro do nome, pois é mutável.

As Juntas Comerciais são responsáveis pela fiscalização do nome empresarial e uma vez verificada a identidade ou similitude, devem indeferir o pedido de registro ou determinar sua alteração.

A defesa do direito do uso do nome empresarial pode ser feita a qualquer tempo, mediante ação para anulação da inscrição do nome empresarial (art. 1.167).²

Às Juntas Comerciais cabe controlar os registros de nomes empresariais, não autorizando o registro de nomes idênticos ou similares, como tratado no artigo referido. Contudo, havendo falha do órgão registrador, o prejudicado pode pleitear administrativamente que o outro empresário altere o nome indevido ou, ainda, ingressar com ação judicial.

O próprio empresário detentor legítimo do nome pode notificar diretamente o usurpador e adverti-lo do uso indevido do seu nome, providência essa que pode ser eficiente se o indigitado estiver de boa-fé. (Venosa, Sílvio de Salvo; Rodrigues, Cláudia. Direito empresarial. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2020).

Como bem se vê, a proteção do nome empresarial está adstrita ao Estado no qual a empresa atua e caso a pessoa jurídica tenha a pretensão de possuir exclusividade em âmbito nacional daquela denominação deverá realizar o registro em cada Junta Comercial do país.

No caso, a Requerente demonstrou por meio dos documentos acostados ao Evento 1, ANEXO7, que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial concedeu à empresa MANGOLT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME o registro da marca "Aluminato" em 02/05/2007, na Classe de Nice (8) 37 - Serviços de Esquadrias de Alumínio Coberturas e Policarbonatos. Com classificação Internacional de Viena - Códigos 24.2.23 e 27.5.1, respectivamente, vários escudos e letras apresentando um grafismo especial (Evento 1, ANEXO8).

No entanto, não comprovou que tenha feito o registro do nome empresarial também na Junta Comercial da Bahia. O que, sem dúvidas, explica o fato de a ré ter conseguido realizar seu registro com idêntica nomenclatura, naquela Junta Comercial.

No tocante ao uso da marca, não há qualquer evidência, nos autos, de que a ré estivesse a se apropriar e utilizar-se da marca registrada "Aluminato". A insurgência da autora era a respeito da similitude dos nomes e pelo fato de constar na razão social da ré o termo "Aluminato".

Ocorre que, após citada, a ré não apresentou resistência à pretensão autoral. Pelo contrário, comunicou que já alterou sua razão social, na Junta Comercial da Bahia.

Na peça contestatória a ré disse que:

Por todo o exposto, verificado o cumprimento da liminar, com a comprovação de alteração do nome da Ré junto a JUCEB/BA e, também, a total ausência de resistência da Ré em manter o antigo nome, o qual sempre o teve de boa-fé (...).

A requerida comprovou a alteração do nome, juntando documentos ao evento 18.

Inclusive, na data desta sentença, este Juízo consultou o CNPJ da requerida no site da Receita Federal, e seu nome empresarial, agora, realmente consta como informado "ALU MONTAGENS DE ALUMINIO LTDA".

Logo, resolvido o imbróglio entre as partes.

Registra-se, entretanto, que não é o caso de extinção do processo sem resolução de mérito, porque a requerida apenas procedeu com a alteração da razão social, após ser citada e intimada da decisão de antecipação da tutela (a qual continha a seguinte ordem: "determino à Requerida que se abstenha de usar a marca "Aluminato" em sua razão social, nome empresarial, e publicações").

Neste sentido, colhe da jurisprudência que: "*O cumprimento da decisão antecipatória não implica perda superveniente do objeto, pois se trata de decisão provisória sempre dependente de confirmação definitiva sobre a situação litigiosa*". (TJ-MG - AC: 10000211339353001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL).

Portanto, uma vez verificada a necessidade da intervenção judicial, deve haver pronunciamento quanto ao mérito do direito postulado.

Nesta dicção, é preciso destacar que: "*As formas de proteção do nome empresarial e da marca não se confundem, a tutela de cada qual tem como fim maior obstar o proveito econômico parasitário, o desvio de clientela, bem como proteger o consumidor. Precedentes. Em regra, nome empresarial e marca semelhantes mas de titularidades diferentes podem conviver, cabendo ressaltar que a tutela do nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de competência da junta comercial em que inscritos os atos constitutivos da empresa, enquanto o registro da marca perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional*". (STJ - AgInt no AREsp: 972790 SP 2016/0224306-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA).

Além disto, "*O registro de marca na modalidade mista possui uma combinação de elementos nominativos e figurativos ou de elementos figurativos, cuja grafia se mostre de forma estilizada. Assim, não é a mera reprodução da palavra contida na marca mista apta a configurar a reprodução ilegal, se não*

houver qualquer semelhança, também, na imagem que o representa". (TJ-DF 07047752820178070009 DF 0704775-28.2017.8.07.0009, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 22/11/2018, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/11/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

A marca é, assim, diferenciada quanto à sua forma, podendo ser: (a) nominativa: quando composta por palavras, letras, nomes, algarismos; (b) figurativa: quando composta por desenhos, imagens ou símbolos; (c) mista: quando é a marca composta por formas nominativas e figurativas ou; até mesmo (d) tridimensional.

In casu, a autora tem propriedade e registro da marca na modalidade "mista" (vide documento ao Evento 1, ANEXO7) e a mera reprodução da palavra "aluminato" na razão social anteriormente adotada pela ré não seria suficiente para caracterização de concorrência desleal ou de sua má-fé.

A ré estava utilizando o termo "aluminato" em seu nome, mas, ao que tudo indica, sem qualquer efetivo uso da marca em si, isto é, com todas as suas singularidades, copiando-se o símbolo e a grafia com a qual o termo foi registrado no INPI.

Outrossim, a autora não registrou o nome empresarial "ALUMINATO ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI" também na Junta Comercial da Bahia, posto que a ré não poderia antever ou presumir a existência de outro empresa no Estado de Santa Catarina (local bastante longínquo) com nome bastante similar, mas, distinguindo-se pela sigla "EIRELI".

Não é outra a interpretação que se colhe de outros julgados de Tribunais Pátrios:

Ação de obrigação de fazer e não fazer c.c. indenizatória (suposto uso indevido de marca) - Decisão que indeferiu tutela provisória - Inconformismo do autor - Não acolhimento - O agravante possui o regular registro de marca mista (ALFINETEI) e essa modalidade de registro garante o uso exclusivo dos elementos nominativos e figurativos em conjunto - Pretensão de imediata abstenção de uso do signo ALFINETEITEEN, pelo adverso - Sob o foco da cognição sumária, não emerge a probabilidade do direito, pois o conjunto (elemento nominativo e figurativo) utilizado pelo adverso não de confunde com a marca mista do agravante - Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 20826608520218260000 SP 2082660-85.2021.8.26.0000, Relator: Grava Brazil, Data de Julgamento: 18/05/2021, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 18/05/2021).

Ação declaratória de não infração (direito marcário) c.c. indenizatória - Decisão que concedeu em parte tutela provisória, para declarar que a utilização pela autora da expressão 'Uruguai' na veiculação de seus produtos não viola a marca 'Uruguai Romplas' pertencente à ré - Inconformismo da ré - Não acolhimento -

A agravante possui o regular registro de marca mista (URUGUAI ROMPLAS) e essa modalidade de registro garante o uso exclusivo dos elementos nominativos e figurativos em conjunto - A agravada detém a titularidade do registro da marca nominativa PEVECRON e possui diversas linhas de produtos, no mesmo ramo da agravante, sendo um deles identificado como PEVECRON AUTO URUGUAI, que aparentemente não se confunde com a marca mista da agravante - Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 20234504020208260000 SP 2023450-40.2020.8.26.0000, Relator: Grava Brazil, Data de Julgamento: 27/04/2020, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 27/04/2020).

No mais, interessante colacionar a doutrina de Elisabete Vido que explica o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em relação ao tema:

De acordo com o STJ, no REsp 1.204.488, em confronto entre a marca e o nome empresarial, devem ser observados: a anterioridade do registro, o espaço territorial de proteção e o ramo de atividade abrangido.

Em relação ao espaço territorial, o nome empresarial é protegido em determinada unidade da federação, onde houve o arquivamento de seus atos constitutivos, podendo se estender a outras unidades, se o registro for estendido a essas juntas comerciais. Por outro lado, a marca, devidamente registrada, é protegida, como vimos, em todo o território nacional e em determinado ramo de atividade, salvo a marca de alto renome.

Levando-se em conta todos esses aspectos, o nome empresarial só é impedimento ao registro da marca, de acordo com o STJ, se houver a presença simultânea de dois requisitos:

- que a proteção do nome empresarial ocorra em todos os Estados da federação, e*
- se a marca e o nome empresarial causarem confusão ou associação com esses sinais distintivos. (Curso de direito empresarial. 9. ed. São Paulo : Saraiva Educação, 2021. Grifou-se).*

Há também que se destacar que para o registro de determinada marca é necessário observar a "novidade relativa", que apenas é excecionada quando a marca é de alto renome. Isto ocorre, porque alguns termos são bastante comuns em certos ramos de atividades e não podem ser apropriados, via de regra, por uma ou outra empresa.

É de salientar-se que a palavra "aluminato" nomeia vários compostos químicos, como aluminato de sódio, aluminato de magnésio

e, portanto, não foi inventada pela parte autora que detém o registro da marca não somente pelo termo "aluminato", mas por outros sinais distintivos.

Embora o nome empresarial, anteriormente, fosse bastante similar, as empresas não atuavam no mesmo território.

Destarte, o que houve foi tão somente a ocorrência de razões sociais similares, mas, que, contudo, foram registradas em Juntas Comerciais diferentes, sem que a autora tivesse garantido a exclusividade do nome, também, no Estado da Bahia.

À guisa de conclusão, como exaustivamente já relatado, no caso em voga, não havia proteção do nome empresarial em todos os Estados da federação, a ré estava apenas utilizando o termo "aluminato" em seu nome empresarial, sem realmente copiar aspectos gráficos e visuais da marca registrada como "mista" no INPI. Portanto, sem evidências de sua má-fé, tanto é que concordou em alterar sua razão social.

Ao fim e ao caso, as empresas também atuavam em locais bastante diversos, uma na Bahia e outra em Santa Catarina, e, a autora é registrada como "EIRELI" e a ré como "LTDA".

De fato, não houve efetivo uso da marca mista "aluminato" registrada pela autora, mas apenas menção ao termo aluminato no nome empresarial anteriormente adotada pela ré, razão pela qual o pedido da autora para que a ré se abstenha do uso da marca "ALUMINATO", registrada sob o n. 825338727 perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, não merece prosperar.

Dispositivo.

Do exposto, resolvo o mérito julgando improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial (art. 487, I, do CPC) por ALUMINATO ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI contra ALU MONTAGENS DE ALUMINIO LTDA.

Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais pendentes, conforme arts. 86 e 87 do CPC.

Fixo os honorários sucumbenciais devidos aos advogados da parte ré no valor de R\$ 1.000,00 (art. 85, § 8º, do CPC), observada a mesma proporção antes fixada, vedada a compensação, conforme art. 85 do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Na hipótese de interposição de recurso, intime-se, por ato ordinatório e sem conclusão dos autos, a parte recorrida para responder, no prazo legal, com o envio do feito à superior instância, dispensado o juízo de admissibilidade neste grau jurisdicional.

Documento eletrônico assinado por **MONIKE SILVA POVOAS NOGUEIRA, Juíza de Direito**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjse.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **310025924555v21** e do código CRC **38eb13a4**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MONIKE SILVA POVOAS NOGUEIRA
Data e Hora: 31/3/2022, às 14:35:32

5002710-08.2021.8.24.0072