



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1826832 - MG (2019/0206868-8)

RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
RECORRENTE : BRISTOL ADMINISTRACAO DE HOTEIS E
CONDOMINIOS LTDA
ADVOGADOS : SAMIA BATISTA AMIN E OUTRO(S) - MG042338
GIOSER ANTONIO OLIVETTE CAVET - PR029594
RECORRIDO : ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA
ADVOGADOS : MARCELO EBDER DOS SANTOS - MG131303
FRANCISCO AUGUSTO DE CARVALHO E OUTRO(S) -
MG056345N

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E DE INDENIZAÇÃO PELA SUA UTILIZAÇÃO INDEVIDA. MARCA “BRISTOL HOTELARIA” DEVIDAMENTE REGISTRADA PARA SERVIÇOS DE HOTELARIA. REGISTRO, ANTES ANULADO, POSTERIORMENTE RESTITUÍDO PELO TRF2. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO, AINDA QUE INCIDENTAL, DA NULIDADE DO REGISTRO PELA JUSTIÇA ESTADUAL. UTILIZAÇÃO DA MARCA PARA SERVIÇOS IDÊNTICOS. BRISTOL HOTÉIS. OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA MARCA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA QUE DEVE SER ARGUIDO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. NOME EMPRESARIAL REGISTRADO NA JUCEMG ANTERIORMENTE AO REGISTRO DA MARCA EM QUESTÃO. NECESSIDADE DE CONVIVÊNCIA.

1. Ação proposta com o objetivo de impedir a demandada de utilizar a expressão “BRISTOL”, acompanhada ou não de outras expressões, para serviços de hotelaria, bem como de condená-la a reparar os danos morais e patrimoniais decorrentes da sua utilização indevida.

2. Registro da autora, que fora anulado administrativamente pelo INPI, foi posteriormente restabelecido antes do julgamento do recurso de apelação pelo Tribunal de origem, que concluiu, no entanto, que a marca registrada seria genérica.

3. Incompetência da Justiça Estadual para reconhecer a invalidade, ainda que incidentalmente, de marca registrada, à luz do art. 175 da Lei n. 9.279/96. Jurisprudência pacífica desta Corte.

4. Direito de precedência e impossibilidade de registro, como marca, de nome empresarial alheio que, por ensejarem a própria nulidade do registro marcário, que devem ser necessariamente arguidos em ação própria perante a Justiça

Federal.

5. Caso concreto em que, estando vigente o registro da marca “BRISTOL HOTELARIA”, a utilização não autorizada por terceiros das marcas “REDE BRISTOL”, “BRISTOL HOTELS” ou “BRISTOL HOTÉIS”, “B BRISTOL” e “REDE BRISTOL HOTÉIS”, “B BRISTOL HOTELS” para designar serviços de hotelaria configura evidente violação do art. 129 da LPI, porquanto, utilizada a mesma marca para serviço não apenas semelhante ou afim, mas idêntico, mostra-se evidente a possibilidade de confusão ou de associação.

6. A preexistência do nome empresarial “ORGBRISTOL – ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA”, registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais antes do registro da marca da ré, impõe a convivência desses direitos, devendo, no entanto, o nome empresarial ser utilizado exclusivamente para a finalidade à qual ele se destina, e não com a função de marca. Precedente.

7. RECURSO ESPECIAL 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, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a) Ministro(a) Relator(a).

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

Brasília, 25 de maio de 2021.

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Relator

RECURSO ESPECIAL Nº 1.826.832 - MG (2019/0206868-8)

RELATOR : **MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO**
RECORRENTE : BRISTOL ADMINISTRACAO DE HOTEIS E
CONDOMINIOS LTDA
ADVOGADO : SAMIA BATISTA AMIN E OUTRO(S) - MG042338
RECORRIDO : ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA
ADVOGADOS : MARCELO EBDER DOS SANTOS - MG131303
FRANCISCO AUGUSTO DE CARVALHO E OUTRO(S) -
MG056345N

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
(Relator):

Trata-se de recurso especial interposto por BRISTOL ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E CONDOMÍNIOS LTDA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que negou provimento à apelação por ela interposta e deu provimento à apelação de ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA, no curso da ação proposta pela ora recorrente.

A ementa do acórdão recorrido foi redigida nos seguintes termos (e-STJ fls. 838):

APELAÇÃO AÇÃO COMINATÓRIA CIC PERDAS E DANOS E AÇÃO INIBITÓRIA - MARCA - AUSÊNCIA DE REGISTRO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO - CONCORRÊNCIA DESLEAL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO - VALOR. A exclusividade do uso da marca é conferida a quem detém a propriedade da marca, a qual somente é adquirida após o registro validamente expedido, nos termos do disposto no artigo 129 da Lei 9.279/96. Dessa forma, não há como conferir à apelante a exclusividade de uso da marca, nem como proibir a recorrida de se utilizar do nome Bristol em razão da semelhança entre as marcas, já que a autora não possui mais o direito à utilização exclusiva, eis que em 19/06/2012 o registro da marca foi anulado. O uso de uma marca tem efeitos jurídicos específicos, tais como a congregação de uma clientela em torno da atividade designada e o direito tem de zelar para que essa clientela. A concorrência por si só não é capaz de tornar o ato ilegal, devendo restar demonstrado a má intenção do competidor que objetiva

desviar a clientela utilizando meios artificiosos. Havendo outro meio de distinção da marca Bristol suficiente para que os clientes soubessem estar diante de opções distintas, não há falar em concorrência desleal. Nas causas em que não houver condenação e o proveito econômico obtido pela parte não for estimável, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Opostos embargos de declaração (e-STJ fls. 851-860), foram rejeitados (e-STJ fls. 892-897).

Em suas razões (e-STJ fls. 903-921), a recorrente alega, além de dissídio jurisprudencial, a ocorrência de violação dos arts. 2º e 129 da Lei n. 9.279/96 e do art. 503 do CPC, afirmando que: a) o Tribunal de origem incidentalmente declarou nulo o registro da marca de sua titularidade, o que não poderia ter sido feito, por ausência de competência para tanto; b) o Tribunal Regional Federal da 2ª Região restabeleceu a vigência do registro de sua marca, fato que foi ignorado por completo no acórdão recorrido; c) o Tribunal de origem acabou por permitir a convivência no mercado de duas redes de hotelaria distintas assinaladas pela mesma marca “Bristol”; d) a expressão “Bristol” não é genérica, sendo que a mera possibilidade de ocorrência de confusão perante o público é suficiente para a determinação de que a recorrida se abstenha de utilizar a marca; e) o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida; f) o Tribunal de origem não se ateve às consequências jurídicas da confusão causada pelo uso concomitante da marca por duas empresas concorrentes, a configurar concorrência desleal.

Foram apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 1.116-1.135).

O recurso especial foi admitido pela Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (e-STJ fls. 1.137-1.142).

A recorrente peticionou às fls. 1.151-1.152 requerendo a juntada da publicação acerca do restabelecimento da vigência do registro de sua marca na Revista da Propriedade Industrial e do novo certificado de registro de marca

expedido pelo INPI.

A recorrida se manifestou às fls. 1.159-1.166, afirmando a inadmissibilidade do recurso e pugnando, no mérito, pelo seu desprovimento, ainda que a recorrente tenha obtido o registro da marca, uma vez que o Tribunal de origem se fundou na utilização da expressão ORGBRISTOL pela recorrida, o que lhe asseguraria o direito de precedência.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.826.832 - MG (2019/0206868-8)

RELATOR : **MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO**
RECORRENTE : BRISTOL ADMINISTRACAO DE HOTEIS E
CONDOMINIOS LTDA
ADVOGADO : SAMIA BATISTA AMIN E OUTRO(S) - MG042338
RECORRIDO : ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA
ADVOGADOS : MARCELO EBDER DOS SANTOS - MG131303
FRANCISCO AUGUSTO DE CARVALHO E OUTRO(S) -
MG056345N

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E DE INDENIZAÇÃO PELA SUA UTILIZAÇÃO INDEVIDA. MARCA “BRISTOL HOTELARIA” DEVIDAMENTE REGISTRADA PARA SERVIÇOS DE HOTELARIA. REGISTRO, ANTES ANULADO, POSTERIORMENTE RESTITUÍDO PELO TRF2. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO, AINDA QUE INCIDENTAL, DA NULIDADE DO REGISTRO PELA JUSTIÇA ESTADUAL. UTILIZAÇÃO DA MARCA PARA SERVIÇOS IDÊNTICOS. BRISTOL HOTÉIS. OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA MARCA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA QUE DEVE SER ARGUIDO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. NOME EMPRESARIAL REGISTRADO NA JUCEMG ANTERIORMENTE AO REGISTRO DA MARCA EM QUESTÃO. NECESSIDADE DE CONVIVÊNCIA.

1. Ação proposta com o objetivo de impedir a demandada de utilizar a expressão “BRISTOL”, acompanhada ou não de outras expressões, para serviços de hotelaria, bem como de condená-la a reparar os danos morais e patrimoniais decorrentes da sua utilização indevida.

2. Registro da autora, que fora anulado administrativamente pelo INPI, foi posteriormente restabelecido antes do julgamento do recurso de apelação pelo Tribunal de origem, que concluiu, no entanto, que a marca registrada seria genérica.

3. Incompetência da Justiça Estadual para reconhecer a invalidade, ainda que incidentalmente, de marca registrada, à luz do art. 175 da Lei n. 9.279/96. Jurisprudência pacífica desta Corte.

4. Direito de precedência e impossibilidade de registro, como marca, de nome empresarial alheio que, por ensejarem a própria

nulidade do registro marcário, que devem ser necessariamente arguidos em ação própria perante a Justiça Federal.

5. Caso concreto em que, estando vigente o registro da marca “BRISTOL HOTELARIA”, a utilização não autorizada por terceiros das marcas “REDE BRISTOL”, “BRISTOL HOTELS” ou “BRISTOL HOTÉIS”, “B BRISTOL” e “REDE BRISTOL HOTÉIS”, “B BRISTOL HOTELS” para designar serviços de hotelaria configura evidente violação do art. 129 da LPI, porquanto, utilizada a mesma marca para serviço não apenas semelhante ou afim, mas idêntico, mostra-se evidente a possibilidade de confusão ou de associação.

6. A preexistência do nome empresarial “ORGBRISTOL – ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA”, registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais antes do registro da marca da ré, impõe a convivência desses direitos, devendo, no entanto, o nome empresarial ser utilizado exclusivamente para a finalidade à qual ele se destina, e não com a função de marca. Precedente.

7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

VOTO

**O EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
(Relator):**

Eminentes Colegas, merece provimento o presente recurso especial.

A questão controvertida central diz respeito à verificação da existência de direito de exclusividade da demandante, ora recorrente, sobre a marca “BRISTOL” para designar de serviços de hotelaria, de modo a impedir a utilização do signo pela demandada, ora recorrida.

Com efeito, BRISTOL ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS E CONDOMÍNIOS LTDA ajuizou ação fundada em direito de marca e em concorrência desleal, objetivando que ORGBRISTOL – ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA fosse ordenada a se abster de utilizar a expressão “BRISTOL”, acompanhada ou não de outras expressões, bem como que fosse condenada a reparar os danos oriundos da utilização indevida.

Quando do ajuizamento da ação, a recorrente era titular do registro da marca mista contendo a expressão BRISTOL, cujo depósito fora realizado perante o INPI em 1998, porém apenas concedido em 2009.

Ocorre que, em 19/06/2012, o registro da referida marca foi anulado pelo INPI.

Em razão disso, o juízo de origem proferiu sentença de improcedência, por concluir que o registro que embasava o pedido fora declarado nulo e por entender que, não sendo possível extrair má-fé ou tentativa de desvio de clientela ou de aproveitamento parasitário por parte da ora recorrida, não estaria configurada a concorrência desleal.

No entanto, em 14 de agosto de 2017, antes do julgamento dos recursos de apelação pelo Tribunal de origem, o registro da marca mista em questão foi

restabelecido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em acórdão proferido em ação proposta pela ora recorrente, na qual se arguiu a nulidade do ato administrativo do INPI que havia invalidado o registro.

O Tribunal de origem, porém, deixou de considerar tal fato quando do julgamento dos recursos de apelação, tendo proferido acórdão na mesma linha da sentença, isto é, no sentido de que não havia direito de marca, já que declarado nulo o registro pelo INPI, e no sentido de que não estava configurada a concorrência desleal.

Apenas no julgamento dos embargos de declaração o Tribunal *a quo* levou em consideração o restabelecimento do registro. Concluiu, porém, que esse fato não tinha o condão de alterar a conclusão a que se chegou, uma vez que, além de não haver concorrência desleal, a marca seria genérica, por se tratar do nome de uma cidade, razão pela qual não poderia ser protegida.

Deve ser reformado o acórdão recorrido.

Este Superior Tribunal tem entendimento assente no sentido de que a Justiça Estadual, em ação de abstenção de uso de marca registrada, não pode reconhecer, ainda que incidentalmente, a nulidade do registro, sob pena de usurpação da competência da Justiça Federal, nos termos do art. 175 da Lei n. 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial).

Confiram-se, a esse respeito, os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA. NULIDADE. DECLARAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. DECLARAÇÃO DE REGISTRO INVÁLIDO. AÇÃO PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO.

1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.

2. Enquanto não for desconstituído o registro da marca no INPI, não se pode impedir que seu titular dela faça uso.

3. A alegação de que é inválido o registro, obtido pela titular de marca perante o INPI, deve ser formulada em ação própria, para a

qual é competente a Justiça Federal. Ao Juiz estadual não é possível, incidentalmente, considerar inválido um registro vigente perante o INPI. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1629976/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 28/04/2021)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. RECONVENÇÃO. REGISTRO PERANTE O INPI. EXCLUSIVIDADE. NULIDADE DA MARCA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO JUÍZO ELEITO.

1. Reconvenção movida pela ré em ação de abstenção de uso de marca, alegando ser proprietária da marca registrada em seu nome perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

2. Não pode o Tribunal de Justiça Estadual, em ação de abstenção de uso de marca, afastar o pedido da proprietária da marca declarando a nulidade do registro ou irregularidade da marca, eis que lhe carece competência.

3. Reconhecida a propriedade da marca em nome da ré-reconvinte, deve ser reconhecida a exclusividade e deferido o pedido de abstenção de uso de sua marca por parte da autora-reconvinda, enquanto perdurar válido o seu registro perante o órgão autárquico.

4. Recurso especial provido.

(REsp 1393123/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 06/03/2020)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. TUTELA INIBITÓRIA. DEMANDA PROCEDENTE. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V E IX, DO CPC/1973. NULIDADE DA MARCA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. ILEGITIMIDADE ATIVA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SANATÓRIA GERAL.

1. Controvérsia acerca da rescisão de sentença que condenou a empresa ora recorrente a se abster de usar a marca "Café da Roça", de titularidade da ora recorrida.

2. Negativa de prestação jurisdicional não verificada na espécie.

3. Incompetência da Justiça comum estadual para apreciar, ainda que em caráter incidental, alegação de invalidade de marca, por se tratar de controvérsia que envolve interesse de autarquia federal, o INPI. Julgados desta Corte Superior.

4. Caso concreto em que a autora da rescisória alegou invalidade da marca "Café da Roça" em razão do caráter genérico de seus

elementos constitutivos (violação à literalidade do art. 124, inciso VI, da Lei de Propriedade Industrial), controvérsia que escapa à competência da Justiça comum estadual, nos termos do item 3, supra.

5. Não conhecimento da ação rescisória no que tange ao fundamento da invalidade da marca.

6. Cabimento de ação rescisória na hipótese em que o juízo fundamentou a sentença em fato inexistente, não tendo havido controvérsia na demanda originária sobre esse ponto. Doutrina sobre o tema. 7. Caso concreto em que se mostra inviável contrastar o entendimento do Tribunal de origem acerca da transferência da titularidade da marca à ora recorrida, pois tal providência demandaria reexame dos elementos probatórios carreados aos autos.

Óbice da Súmula 7/STJ. 8. Alegação de irregularidade da representação processual em virtude da ausência de identificação da pessoa que subscreveu a procuração outorgada pela empresa autora da demanda originária. 9. Caráter preclusivo e sanável desse vício, operando-se a força sanatória geral da coisa julgada. Doutrina sobre o tema.

10. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1738014/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018)

No presente caso, o Tribunal de origem concluiu que, embora tenha sido restaurado o registro da marca mista contendo a expressão “BRISTOL”, de titularidade da recorrida, dele não decorreria o direito exclusivo à marca, uma vez que se trataria de expressão genérica.

Com efeito, afirmou-se no acórdão que julgou os embargos de declaração (e-STJ fls. 895), *verbis*:

Ademais, a expressão Bristol é genérica, posto se tratar de uma cidade da Inglaterra e, por tal motivo, não pode ser apropriada exclusivamente. A reprodução e a utilização parcial de signo marcário não encontra vedação absoluta. A LPI determina que expressões comuns não podem ser exclusivas.

Portanto, o Tribunal de origem, ao reconhecer o caráter genérico – logo, não registrável – da marca em questão, acabou por desconsiderar o registro já restaurado e vigente, cuja nulidade a Justiça Estadual não é competente para

reconhecer nem mesmo de forma incidental, apenas podendo ser declarada pela Justiça Federal.

Sendo assim, deve ser reformado o acórdão recorrido quanto ao ponto, a fim de que, para os fins da presente ação, o registro da marca seja considerado como validamente expedido e plenamente em vigor.

A recorrente, assim, se encontra no gozo da proteção prevista no art. 129 da Lei de Propriedade Industrial, tendo o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional para identificar serviços de hotelaria.

Conforme restou incontroverso nos autos, a recorrida estava utilizando a marca BRISTOL, na forma das expressões “REDE BRISTOL”, “BRISTOL HOTELS” ou “BRISTOL HOTÉIS”, “B BRISTOL” e “REDE BRISTOL HOTÉIS”, “B BRISTOL HOTELS” (fls. 52-60; 64-67 e fls. 171-176 e 183-184 e-STJ) para designar serviços de hotelaria.

Portanto, uma marca idêntica à marca já registrada pela recorrente estava sendo utilizada para designar exatamente os mesmos serviços indicados no registro.

Note-se que não se trata de serviços meramente semelhantes ou afins, mas idênticos, enquadrados não apenas dentro da mesma classe de serviços no INPI, mas também dentro da mesma subclasse.

As duas partes exploram, sob o mesmo signo, especificamente os serviços de hotelaria, o que torna evidente o risco de confusão, porquanto ambas se apresentam perante o público consumidor como hotéis Bristol.

O INPI inclusive indeferiu os pedidos da recorrida de registro das marcas “B BRISTOL” e “REDE BRISTOL” justamente porque, nos termos do art. 124, XIX, da LPI, elas reproduziam a marca da recorrente, registrada anteriormente, sendo suscetível de causar confusão ou associação no público consumidor.

Desse modo, não há qualquer fundamento apto a afastar a proteção garantida pelo art. 129 da LPI à marca titularizada pela recorrente.

A recorrida reconhece expressamente que vem utilizando a expressão “BRISTOL”, apenas alega que teria direito de precedência, visto que a utiliza como marca e como nome empresarial desde 1997.

No entanto, a recorrida apenas poderia arguir o direito de precedência, expressamente previsto § 1º do art. 129 da LPI, perante o INPI ou em ação própria perante a Justiça Federal, para que, anulando-se o registro concedido à recorrente, lhe fosse concedido o registro da marca.

Com efeito, por implicar necessariamente a anulação da marca já registrada, tal pretensão apenas pode ser formulada perante a Justiça Federal, nos termos do art. 175 da LPI, não podendo a matéria ser examinada nem mesmo incidentalmente na Justiça Estadual. O mesmo raciocínio se aplica à arguição de nulidade da marca com fundamento no inciso V do art. 124 da LPI, por reproduzir nome empresarial.

De todo modo, cumpre ressaltar que ao nome empresarial também é conferida proteção jurídica, porém apenas dentro do território do estado em que registrado.

Nesse caso, sendo o nome empresarial anterior ao registro da marca, que permanece hígida, impõe-se a convivência dos dois direitos.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. NOME EMPRESARIAL E MARCA. ARQUIVAMENTO DO CONTRATO SOCIAL PREVIAMENTE À CONCESSÃO DO REGISTRO PELO INPI. CONFUSÃO. INOCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTOS LOCALIZADOS EM MUNICÍPIOS DISTANTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1- Ação ajuizada em 10/11/2011. Recurso especial interposto em 4/4/2017 e concluso à Relatora em 29/9/2017.

2- O propósito recursal é definir se a utilização do nome empresarial da recorrida viola o direito de uso exclusivo de marca titulada pelo recorrente.

3- Tanto o nome comercial quanto a marca gozam de proteção jurídica com dupla finalidade: por um lado, ambos são tutelados

contra usurpação e proveito econômico indevido; por outro, busca-se evitar que o público consumidor seja confundido quanto à procedência do bem ou serviço oferecido no mercado.

4- Hipótese concreta em que o Tribunal de origem assentou (i) que a recorrida utiliza seu nome empresarial desde antes do depósito da marca do recorrente no INPI, (ii) que a convivência de ambos não gera confusão no público consumidor; e (iii) que não há qualquer elemento nos autos que indiquem a obtenção de vantagens indevidas pela recorrida decorrentes da utilização da denominação em questão (sobretudo quando se considera que as sedes das empresas localizam-se a aproximadamente 270 km de distância uma da outra). A solução da controvérsia pelo acórdão impugnado, portanto, está em total consonância com o que dispõe a legislação de regência e com o entendimento do STJ acerca da matéria. 5- O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

6- O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

7- Recurso especial não provido.

(REsp 1707881/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017)

No caso , a recorrida foi constituída em 1987 com o nome ORGBRISTOL – ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA, tendo seus atos constitutivos sido levados a registro perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

A marca da recorrente, por sua vez, apenas foi depositada em 1998.

O nome empresarial, pois, é anterior ao registro da marca, de modo que a recorrida tem o direito de continuar usando a expressão “BRISTOL”, desde que integrada pelos demais elementos componentes de seu nome, e desde que sua utilização não extrapole a finalidade do nome empresarial.

Conforme ressaltado por Lélío Denicoli Schmidt (*in* Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 381-385), as marcas, os nomes empresariais e os títulos de estabelecimento configuram institutos distintos, que, em alguns casos, quando titularizados por pessoas distintas, deverão necessariamente conviver, sendo imprescindível, nessas situações, que cada signo se atenha à sua função:

A marca, o nome empresarial e o título de estabelecimento

transmitem ao mercado mensagens diferentes, relacionadas à indicação do produto, do empresário ou do ponto de venda. A variedade dessas mensagens não reside, porém, numa diferença ontológica entre tais signos, mas meramente na forma como cada um deles é empregado. O mesmo signo pode servir como marca, nome empresarial ou título de estabelecimento. Os papéis podem se embaralhar e muitas vezes se sobrepõem. Somente o contexto da mensagem permitirá saber se o interlocutor fez referência à empresa, ao produto ou a ambos.

(...)

*Há casos, porém, em que o princípio da unitariedade cede vez e a **convivência entre marcas e nomes empresariais conflitantes se impõe como um fato consumado**. Isso se dá quando o registro de marca não pode ser mais questionado, em função do decurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 da LPI.*

Nesse cenário, para minimizar o risco de confusão é preciso que cada signo se atenha à sua função, sem invadir o papel desempenhado pelo outro, como preconiza a jurisprudência:

Havendo colidência entre marca e parte do nome comercial, a fim de garantir a proteção jurídica tanto a uma quanto a outra, determina-se ao proprietário do nome que se abstenha de utilizar isoladamente a expressão que constitui a marca registrada pelo terceiro, de propriedade desse, sem prejuízo da utilização do seu nome comercial por inteiro, quer nos letreiros, quer no material de propaganda ou documentos e objetos.

O acórdão acima citado foi proferido pela Quarta Turma no REsp n. 40.598/SP, de relatoria do saudoso Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, em que se afirmou ainda, *verbis*:

Destarte, descaberia obstar que a ré se utilizasse na sua razão social, nas placas e letreiros de seus estabelecimentos, assim como nos documentos e demais objetos utilizados na exploração de sua atividade, do seu nome comercial, arquivado no Registro do Comércio com anterioridade, segundo afirmaram as instâncias ordinárias. Seu nome comercial, entretanto, é “Daiana Comércio de Bijuterias Ltda”, e não simplesmente “Daiana”, expressão registrada como marca de produtos e serviços pela autora-recorrente, e de sua propriedade exclusiva.

Trata-se, como se vê, de caso muito semelhante ao presente, sendo possível adotar-se a mesma conclusão a que se chegou naquele julgado.

A recorrida, embora tenha por nome empresarial ORGBRISTOL – ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA, vinha designando seus serviços de hotelaria pelas expressões não registradas “REDE BRISTOL”, “BRISTOL HOTELS” ou “BRISTOL HOTÉIS”, “B BRISTOL” e “REDE BRISTOL HOTÉIS”, “B BRISTOL HOTELS”, razão pela qual a simples preexistência do nome empresarial – distinto de qualquer desses signos – não serve para afastar a violação ao direito marcário no presente caso.

Houve, assim, clara violação à marca titularizada pela recorrente, razão pela qual deve a recorrida ser condenada a se abster de utilizar a expressão “BRISTOL” sozinha ou acompanhada de qualquer outra expressão, podendo, no entanto, continuar a utilizar, no Estado de Minas Gerais, seu nome empresarial, exclusivamente para as finalidades a que ele se destina.

Deve a recorrida ser condenada também a reparar os danos morais e materiais decorrentes da utilização indevida de marca alheia, caso em que, conforme a jurisprudência desta Corte, a ocorrência de dano é presumida.

Os danos materiais devem ser quantificados em liquidação de sentença por arbitramento, à luz dos parâmetros estabelecidos pelos arts. 208 a 120 da LPI.

No que diz respeito aos danos extrapatrimoniais, verifico que, em casos semelhantes, que também versaram sobre violação de direito de marca, desconsiderados os casos de contrafação, os danos morais foram arbitrados em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme se depreende dos seguintes julgados: REsp 1.804.035/DF, 3ª Turma, DJe 28/06/2019; REsp 1.730.067/SP, 3ª Turma, DJe 18/12/2020; REsp 1.741.348/SP, 3ª Turma, DJe 03/09/2018; REsp 1.327.773/MG, 4ª Turma, DJe 28/11/2017

No entanto, as circunstâncias específicas do caso concreto indicam que tanto a recorrente quanto a recorrida têm um porte significativamente menor do que as partes envolvidas nos julgados acima citados. Além disso, trata-se de caso em que havia nome empresarial registrado anteriormente à marca da recorrente, a

atenuar tanto a gravidade da conduta quanto a extensão do dano. Sendo assim, a indenização pelos danos morais deve ser arbitrada no patamar de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso especial para julgar parcialmente procedentes os pedidos e, reconhecendo a violação da marca da autora, ordenar à demandada que, no prazo de 30 dias corridos, se abstenha de utilizar a expressão “BRISTOL”, sozinha ou acompanhada de outros termos, como marca relativa a serviços de hotelaria, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00 (mil reais), podendo, no entanto, utilizar, no Estado de Minas Gerais, o nome empresarial ORGBRISTOL – ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA, exclusivamente para os fins a que ele se destina, e não com a função de marca.

Condeno a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem arbitrados em liquidação de sentença, observados os parâmetros estabelecidos nos arts. 208 a 210 da LPI, e ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais arbitrada em R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, considerando o trabalho realizado, bem como o tempo de tramitação da demanda, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É o voto.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2019/0206868-8

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.826.832 / MG

Números Origem: 0024100457985 0024111911442 0457985982010 04579859820108130024
10024100457985005 10024100457985006 10024100457985007 24100457985
457985982010 4579859820108130024

PAUTA: 25/05/2021

JULGADO: 25/05/2021

Relator

Exmo. Sr. Ministro **PAULO DE TARSO SANSEVERINO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. Dra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : BRISTOL ADMINISTRACAO DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA
ADVOGADOS : SAMIA BATISTA AMIN E OUTRO(S) - MG042338
GIOSER ANTONIO OLIVETTE CAVET - PR029594
RECORRIDO : ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA
ADVOGADOS : MARCELO EBDER DOS SANTOS - MG131303
FRANCISCO AUGUSTO DE CARVALHO E OUTRO(S) - MG056345N

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

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr. GIOSER ANTONIO OLIVETTE CAVET, pela parte RECORRENTE: BRISTOL ADMINISTRACAO DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA

CERTIDÃO

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

A Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a) Ministro(a) Relator(a).

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