

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.801.881 - SC (2018/0213495-3)

RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE : LOJAS HERING S/A
ADVOGADOS : ADEMAR KLEMZ - SC005057
ROGÉRIO FRANÇA ATHAYDE DE ALMEIDA - BA021415
ELIANA CALMON ALVES - DF046625
BENEDITO EUGENIO DE ALMEIDA SICILIANO - DF053803
RECORRIDO : CIA HERING
ADVOGADOS : MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF006517
RICARDO PEREIRA PORTUGAL GOUVEA - SP016235
ADVOGADOS : MARIANA RODRIGUES MOUTELLA - DF015651
ANDRÉ PERUZZOLO - SC015707A
ANA VARELA REGGES - SC047359

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÕES DE ABSTENÇÃO DE USO CUMULADAS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. NOME EMPRESARIAL E MARCA. COLIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA. PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Demandas contrapostas versando sobre o direito de uso da marca "HERING" e do sinal figurativo "FIGURA DOS DOIS PEIXES", tendo como partes, de um lado, CIA. HERING, detentora do registro perante o INPI, e, de outro, LOJAS HERING S.A., que, sob tal denominação (nome empresarial), arquivou seus atos constitutivos perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em data anterior ao registro.

3. Considera-se deficiente a fundamentação recursal quando o dispositivo legal indicado como malferido não possui comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida pela parte recorrente. Incidência, por analogia, do óbice contido na Súmula nº 284/STF.

4. Impossibilidade de discutir, na hipótese, se o registro da marca "HERING" e do sinal figurativo "FIGURA DOS DOIS PEIXINHOS" poderia ou não ter sido efetuado perante o órgão competente, por se tratar de fato consumado ocorrido em 16/7/1952 (data do pedido efetuado perante o INPI), sem nenhuma oposição no prazo legal.

5. Os impasses decorrentes de colisão entre nome comercial (denominação) e marca não são resolvidos apenas pelo critério da anterioridade, devendo-se levar em consideração o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção, e o princípio da especificidade, que vincula a proteção da marca ao tipo de produto ou serviço, salvo quando declarada pelo INPI de "alto renome" ou "notória". Precedentes.

6. A tolerância do uso da marca por terceiros, ainda que por prolongado período, não retira do seu titular o exercício das prerrogativas que a lei lhe confere, entre os quais as que lhe asseguram o direito de usá-la com exclusividade e de impedir que outros a utilizem para a mesma finalidade.

7. Sendo a ora recorrida (CIA. HERING) a titular da marca "HERING" e do sinal figurativo "FIGURA DOS DOIS PEIXINHOS", a ela é facultada a utilização de seus sinais distintivos em conjunto com a expressão genérica "LOJA", mesmo que

Superior Tribunal de Justiça

traduzida para o idioma inglês (*STORE*), por se tratar de termo evocativo cujo único intuito é descrever o tipo de estabelecimento comercial.

8. Nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a indicação de divergência jurisprudencial requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações. Precedentes.

9. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Terceira Turma, por unanimidade, não conhecer do recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro (Presidente), Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 27 de agosto de 2019(Data do Julgamento)

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.801.881 - SC (2018/0213495-3)
RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE : LOJAS HERING S/A
ADVOGADOS : ADEMAR KLEMEZ - SC005057
ROGÉRIO FRANÇA ATHAYDE DE ALMEIDA - BA021415
ELIANA CALMON ALVES - DF046625
BENEDITO EUGENIO DE ALMEIDA SICILIANO - DF053803
RECORRIDO : CIA HERING
ADVOGADOS : MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF006517
RICARDO PEREIRA PORTUGAL GOUVEA - SP016235
ADVOGADOS : MARIANA RODRIGUES MOUTELLA - DF015651
ANDRÉ PERUZZOLO - SC015707A
ANA VARELA REGGES - SC047359

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator):

Trata-se de recurso especial interposto por LOJAS HERING S.A., com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:

*"APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA AJUIZADA POR CIA HERING S.A. E
AÇÃO DE CESSAÇÃO DE USO DE NOME EMPRESARIAL PROPOSTA POR
LOJAS HERING S.A., AMBAS CUMULADAS COM PEDIDO INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA QUE DE FORMA UNA JULGOU AMBAS AS AÇÕES PARA,
PRELIMINARMENTE, AFASTAR A PRESCRIÇÃO AVENTADA POR LOJAS
HERING S.A. E ACOLHER A ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA DAS
EMPRESAS PARJON COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. E LIMITED MALHAS
LTDA. QUANTO AO MÉRITO JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS
FORMULADOS POR LOJAS HERING S.A. E PARCIALMENTE PROCEDENTES
OS PLEITOS DA CIA. HERING S.A. PARA PROIBIR AS LOJAS HERING S.A. DE
UTILIZAR A MARCA 'HERING' E A FIGURA DOS 'DOIS PEIXINHOS' COMO
TÍTULO DE ESTABELECIMENTOS. QUANTO ÀS INDENIZATÓRIAS NEGOU
PROVIMENTO.
IRRESIGNADAS AS PARTES RECORRERAM.
LOJAS HERING S.A. APRESENTOU APELAÇÃO EM AMBAS AS AÇÕES E CIA.
HERING S.A. RECORREU ADESIVAMENTE APENAS EM UMA.
VIERAM OS AUTOS A ESTA CORTE QUE ATRAVÉS DE ACÓRDÃO, DEU
PROVIMENTO A UM DOS RECURSOS E PARCIAL PROVIMENTO AO OUTRO
DAS LOJAS HERING S.A., PARA, EM SUMA: 1) REINTEGRAR AS EMPRESAS
PARJON E LIMITED AO POLO PASSIVO DA AÇÃO, 2) RECONHECER A
PRESCRIÇÃO QUINQUÊNAL (ARTS. 177 E 178, §10 INCISO IX, AMBOS DO
CÓDIGO CIVIL DE 1916) AVENTADA EM DESFAVOR DA CIA. HERING S.A., 3)
PROIBIR QUE A CIA. HERING S.A. UTILIZASSE O NOME COMERCIAL (LOJAS
HERING) EM SUAS FRANQUIAS E 4) DECLARAR PRESCRITO OS PEDIDOS
INDENIZATÓRIOS.
QUANTO AO RECURSO ADESIVO DA CIA. HERING, ESTE FORA
DESPROVIDO.*

Superior Tribunal de Justiça

DESCONTENTES, TODAS AS EMPRESAS ENVOLVIDAS APRESENTARAM RECURSO ESPECIAL.

O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DO RECURSO ESPECIAL N. 1.263.528, ANALISOU OS RECURSOS INTERPOSTOS NOS AUTOS 0020326-51.1999.8.24.0008, E VEIO A PROFERIR DECISÃO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA A CIA HERING S.A., NO SENTIDO DE QUE SEUS PLEITOS DE ABSTENÇÃO E INDENIZAÇÃO NÃO ESTAVAM PRESCRITOS, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES CONTROVERTIDAS, RESTANDO PREJUDICADOS OS DEMAIS RECURSOS.

QUANTO AO RECURSO ESPECIAL N. 1.282.969, ESTE INTERPOSTO NO PROCESSO DE N. 0002107-53.2000.8.24.0008, O STJ DECIDIU: (A) CONHECER PARCIALMENTE DOS PLEITOS DAS EMPRESAS PARJON E LIMITED, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, (B) PARCIALMENTE CONHECER DOS PEDIDOS DA CIA. HERING S.A. PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS A ESTE TRIBUNAL DE ORIGEM PARA JULGAMENTO DAS APELAÇÕES, E (C) NÃO CONHECER DO RECURSO DAS LOJAS HERING S.A.

DESTARTE RETORNARAM OS AUTOS A ESTA CORTE.

(1) DAS APELAÇÕES INTERPOSTAS POR LOJAS HERING S.A. NOS AUTOS 0020326-51.1999.8.24.0008 E 002107-53.2000.8.24.0008.

(A) DA ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DA LEGITIMIDADE DE PARTE DAS EMPRESAS PARJON E LIMITED.

TESES NÃO ANALISADAS CONSIDERANDO QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DOS RECURSOS ESPECIAIS DE NS. 1.263.528 E 1.282.969, AFASTOU A IRRESIGNAÇÃO PERTINENTE À PRESCRIÇÃO E DECIDIU A LEGITIMIDADE DAS EMPRESAS PARJON E LIMITED PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO.

(B) DIREITO DE FRANQUEAMENTO E USO COMO TÍTULO DE ESTABELECIMENTO DA NOMENCLATURA LOJAS HERING E A FIGURA DOS 'DOIS PEIXINHOS' COM BASE NO USO CENTENÁRIO DA EXPRESSÃO E REGISTRO DO NOME EMPRESARIAL.

TESE REJEITADA.

EFETIVA UTILIZAÇÃO DO NOME LOJAS HERING EM UM ÚNICO ESTABELECIMENTO DESDE O ANO DE 1880 MAS EM 'CONJUNTO' COM A APELADA CIA HERING S.A., UMA VEZ QUE OS SÓCIOS DE AMBAS AS EMPRESAS ERAM OS MESMOS.

REGISTRO DO NOME EMPRESARIAL 'LOJAS HERING S.A.' APENAS NA JUNTA COMERCIAL NO ANO DE 1951.

REGISTRO DA MARCA 'HERING' E DOS 'DOIS PEIXINHOS' NO INSTITUTO COMPETENTE - INPI - EFETUADO PELA CIA. HERING S.A. SEM A OPOSIÇÃO, EM TEMPO OPORTUNO, DA EMPRESA RECORRENTE.

FRANQUEAMENTO/CESSÃO DE 'TÍTULO DE ESTABELECIMENTO' REALIZADO PELA RECORRENTE A PARTIR DO ANO DE 1997 QUE NECESSITA DA PROPRIEDADE DA MARCA, POIS O REGISTRO DO NOME EMPRESARIAL POR SI SÓ NÃO DÁ O DIREITO DE FRANQUEAMENTO PARA UTILIZAÇÃO COMO TÍTULO DE ESTABELECIMENTO SE ESTE COLIDIR COM O DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, TERRITORIALIDADE E CONFUSÃO AOS CONSUMIDORES.

MARCA REGISTRADA PELA CIA. HERING S.A. PERANTE O INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI - COM CARÁTER NACIONAL E NOTÓRIO (ART. 67 DA LEI 5.772/71) QUE LHE CONFERE A PROPRIEDADE

Superior Tribunal de Justiça

(ART. 129 DA LEI 9.279/1996) E PREVALECE, NO CASO EM APREÇO, SOBRE O NOME EMPRESARIAL DA APELANTE LOJAS HERING S.A.

INVIABILIDADE DA EMPRESA RECORRENTE (LOJAS HERING S.A.) FAZER CONSTAR SEU NOME COMERCIAL, COM A FIGURA DOS DOIS PEIXINHOS, COMO TÍTULO DE CENTRO COMERCIAL E OU EFETUAR FRANQUEAMENTO DESTES POR RESTAR A SUA ATUAÇÃO NA MESMA ESFERA MERCADOLÓGICA DA EMPRESA RECORRIDA, ESTA, EFETIVA PROPRIETÁRIA INDUSTRIAL DA MARCA HERING E DA FIGURA DOS 'DOIS PEIXINHOS'.

(2) DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR CIA. HERING S.A. NOS AUTOS 0020326-51.1999.8.24.0008.

(A) ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO AO PEDIDO INDENIZATÓRIO.

QUANTO À QUESTÃO PERTINENTE À PRESCRIÇÃO, ESTA NÃO SERÁ ANALISADA, PORQUANTO JÁ RESTOU AFASTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANDO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.263.528.

(B) DA POSSIBILIDADE DE DANOS MATERIAIS PELA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA MARCA 'HERING' E DA FIGURA DOS 'DOIS PEIXINHOS', ESTAS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DA RECORRENTE.

TESE ACOLHIDA.

'O uso indevido de marca, capaz de provocar confusão entre os estabelecimentos e conseqüente desvio de clientela, torna desnecessária a prova concreta do prejuízo que se presume' (STJ, REsp 1.372.136/SP, Terceira Turma, rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 12-11-2013).

DEVER DE INDENIZAR QUE SE INICIA QUANDO DO USO INDEVIDO DA MARCA 'HERING' E DOS 'DOIS PEIXINHOS' NO CENTRO COMERCIAL DA APELADA E COM OS FRANQUEAMENTOS.

APURAÇÃO DOS DANOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

RECURSOS APELATÓRIOS INTERPOSTOS POR LOJAS HERING S.A. NOS AUTOS 0020326-51.1999.8.24.0008 E 0002107-53.2000.8.24.0008 CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR CIA. HERING S.A. NOS AUTOS 0020326-51.1999.8.24.0008 CONHECIDO E PROVIDO"(e-STJ fls. 1.829-1.832).

Os embargos de declaração opostos por LOJAS HERING S.A. foram rejeitados, sendo acolhidos os aclaratórios opostos por CIA. HERING S.A. apenas para determinar a incidência do percentual dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação de sentença, e não sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (e-STJ fls. 2.008-2.026), a recorrente aponta, além de divergência jurisprudencial, violação do art. 124, V, da Lei nº 9.279/1996.

Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 2.078-2.111), e inadmitido o recurso na origem, determinou-se a reautuação do agravo (AREsp nº 1.349.711/SC) como recurso especial para melhor exame da matéria.

É o relatório.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.801.881 - SC (2018/0213495-3)

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÕES DE ABSTENÇÃO DE USO CUMULADAS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. NOME EMPRESARIAL E MARCA. COLIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA. PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Demandas contrapostas versando sobre o direito de uso da marca "HERING" e do sinal figurativo "FIGURA DOS DOIS PEIXES", tendo como partes, de um lado, CIA. HERING, detentora do registro perante o INPI, e, de outro, LOJAS HERING S.A., que, sob tal denominação (nome empresarial), arquivou seus atos constitutivos perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em data anterior ao registro.

3. Considera-se deficiente a fundamentação recursal quando o dispositivo legal indicado como malferido não possui comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida pela parte recorrente. Incidência, por analogia, do óbice contido na Súmula nº 284/STF.

4. Impossibilidade de discutir, na hipótese, se o registro da marca "HERING" e do sinal figurativo "FIGURA DOS DOIS PEIXINHOS" poderia ou não ter sido efetuado perante o órgão competente, por se tratar de fato consumado ocorrido em 16/7/1952 (data do pedido efetuado perante o INPI), sem nenhuma oposição no prazo legal.

5. Os impasses decorrentes de colisão entre nome comercial (denominação) e marca não são resolvidos apenas pelo critério da anterioridade, devendo-se levar em consideração o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção, e o princípio da especificidade, que vincula a proteção da marca ao tipo de produto ou serviço, salvo quando declarada pelo INPI de "alto renome" ou "notória". Precedentes.

6. A tolerância do uso da marca por terceiros, ainda que por prolongado período, não retira do seu titular o exercício das prerrogativas que a lei lhe confere, entre os quais as que lhe asseguram o direito de usá-la com exclusividade e de impedir que outros a utilizem para a mesma finalidade.

7. Sendo a ora recorrida (CIA. HERING) a titular da marca "HERING" e do sinal figurativo "FIGURA DOS DOIS PEIXINHOS", a ela é facultada a utilização de seus sinais distintivos em conjunto com a expressão genérica "LOJA", mesmo que traduzida para o idioma inglês (*STORE*), por se tratar de termo evocativo cujo único intuito é descrever o tipo de estabelecimento comercial.

8. Nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a indicação de divergência jurisprudencial requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações. Precedentes.

9. Recurso especial não conhecido.

Superior Tribunal de Justiça

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator):

O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

A irresignação não merece prosperar.

1) Breve resumo da demanda

Consta dos autos que, em 7/12/1999, CIA. HERING (nova denominação de HERING TÊXTIL S.A.) propôs ação contra LOJAS HERING S.A. (Processo nº 008.99.020326-0) objetivando a abstenção do uso da marca "HERING" e do sinal figurativo "FIGURA DOS DOIS PEIXES" pela ré, em seu espaço comercial e por suas franqueadas e licenciadas, além do pagamento de indenização a ser apurada nos moldes dos arts. 208 a 210 da Lei nº 9.279/1996.

LOJAS HERING S.A., por sua vez, em 16/12/1999, ajuizou ação (Processo nº 008.00.002107-2) contra CIA. HERING, PARJON COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. e LIMITED MALHAS LTDA. pretendendo que as rés fossem impedidas de usar os nomes "LOJA(S) HERING", "LOJA(S) HERING STORE", "LOJA(S) HERING VIRTUAL" e "HERING STORE", além de indenização equivalente aos lucros eventualmente auferidos.

Em julgamento simultâneo, com a prolação de sentença única (e-STJ fls. 837-860), o magistrado de primeiro grau de jurisdição assim sintetizou as narrativas apresentadas pelas partes:

I) AÇÃO PROPOSTA POR CIA. HERING

"(...)

Da Ação Ordinária com Pedido de Antecipação da Tutela Jurisdicional e Deferimento de Liminar para Abstenção de uso de Marca nos termos do artigo 461 e parágrafos do Código de Processo Civil, processo nº 008.99.020326-0.

A parte Requerente, em síntese, na exordial de fls. 02/19, alegou:

1) Que é detentora da marca nominativa 'Hering' e 'Hering Store', bem como da marca figurativa dos 'Dois Peixinhos', todas derivadas de certificados de registros expedidos pelo INPI e processo pertinente.

2) Que desde 1952 mantinha relações comerciais com a Requerida, fornecendo mercadorias com sua marca, sendo que esta era por aquela usada sem que se opusesse, por sua mera liberalidade, mas que, no entanto, a Requerida usurpou desta prerrogativa, franqueando e cedendo a marca 'Lojas Hering' a terceiros, sem autorização.

3) Que em virtude do fracasso dos negócios da Requerida, esta repartiu sua loja original em diversas lojas menores as quais são locadas a terceiros, transformando-a, assim, em um Centro Comercial, o qual levou o nome de 'Centro Comercial Lojas Hering' e que o referido local utiliza como nome comercial

Superior Tribunal de Justiça

'Centro Hering', bem como usa, irregularmente, a marca figurativa dos 'Dois Peixinhos', procurando, com isso, locupletar-se da notoriedade da marca 'Hering' a fim de atrair clientela.

4) Que a Requerida tentou apropriar-se do nome 'Hering', como marca, em 29/05/1987, bem como registrar a marca 'Lojas Hering' em 24/12/1987, todavia seus pedidos foram indeferidos pelo INPI em virtude de que a marca 'Hering' era de domínio da Requerente, bem como por ser a palavra 'Lojas' insuscetível de apropriação exclusiva' (e-STJ fls. 837-838).

II) AÇÃO PROPOSTA POR LOJAS HERING S.A.

"(...)

Da Ação Ordinária de Cessação de Uso de Nome 'Lojas Hering' e/ou em inglês 'Hering Store', Indenização por Perdas e Danos com pedido de Antecipação de Tutela, processo n. 008.00.002107-2.

A parte Requerente, em síntese, na exordial de fls. 02/63, alegou:

1) Que vem utilizando o nome 'Lojas Hering' desde 1880, bem como a marca figurativa dos 'Dois Peixinhos', sendo tal fato de conhecimento da terceira Requerida, posto que estas mantinham relações comerciais intensas e que por diversas vezes esta e a Requerente tiveram os mesmos diretores, acionistas e dirigentes.

2) Que o fato de ter sido regularmente constituída perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina lhe dá o direito de utilização do nome 'Hering', bem como da marca figurativa dos 'Dois Peixinhos' que sempre foi utilizada em conjunto com o seu nome comercial.

3) Que a terceira Requerida foi desfazendo paulatinamente o vínculo comercial existente entre ela e a Requerente, iniciando-se pelo não fornecimento de mercadorias com a marca 'Hering' e, por fim, com o franqueamento de suas marcas sob o título de 'Hering Store'.

4) Que as Requeridas devem indenizá-la pela utilização ilegal da denominação 'Lojas Hering', ou 'Hering Store' (e-STJ fls. 840-841).

Com relação à primeira demanda, foi rejeitada a preliminar de prescrição e julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de determinar que a requerida se abstivesse de utilizar a marca nominativa "HERING" e a marca figurativa "FIGURA DOS DOIS PEIXINHOS" em seu empreendimento comercial e em suas lojas franqueadas, ao fundamento de que "(...) a Cia Hering detém a anterioridade do uso tanto do nome comercial como das marcas 'Hering' e 'dos Dois Peixinhos' (e-STJ fl. 854), sendo rejeitada a pretensão indenizatória.

Na segunda demanda, foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de PARJON COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. e LIMITED MALHAS LTDA. e julgada improcedente a demanda, tanto no que diz respeito ao pedido de abstenção de uso de marca quanto ao pedido de indenização.

A parte dispositiva da sentença ficou assim redigida:

Superior Tribunal de Justiça

"(...)

III - DA DECISÃO:

III.I Afasto a preliminar de prescrição, prevista no art. 178, par. 10, inc. IX do Código Civil, suscitada pela Lojas Hering nos autos n. 008.99.020326-0, nos termos da fundamentação supra.

III.II Acolho a preliminar de Ilegitimidade Passiva 'ad causam' suscitada pelas partes PARJON COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. 'LOJAS HERING' e LIMITED MALHAS LTDA 'LOJAS HERING', nos autos n. 008.00.002107-2, nos termos da fundamentação supra, para excluí-las do pólo passivo da demanda, nos termos do art. 267, VI, do CPC, condenando a LOJAS HERING S.A. ao pagamento de honorários advocatícios em favor das requeridas excluídas acima referidas, que fixo, nos termos do art. 20, par. 4º, do CPC, observadas as alíneas 'a' a 'c' do mesmo dispositivo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado à causa.

III.III No mérito, Julgo Improcedente os pedidos formulados por LOJAS HERING S.A, em face, considerada a exclusão supra, apenas de CIA. HERING S.A, nos autos n. 008.00.002107-2, nos termos da fundamentação anteriormente exposta, julgando extinto o processo com fulcro no art. 269, I do CPC, condenando, por conseguinte, a Requerente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da Requerida remanescente, os quais fixo, nos termos do art. 20, par. 4º, do CPC, observadas as alíneas 'a' a 'c' do mesmo dispositivo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado à causa.

III.IV Ainda no mérito, Julgo Parcialmente Procedentes os pedidos formulados por CIA. HERING S.A, em face de LOJAS HERING S.A nos autos n. 008.99.020326-0, para determinar que a Requerida se abstenha de utilizar a marca nominativa 'Hering' e a marca figurativa dos 'Dois Peixinhos' em seu Centro Comercial, bem como em suas lojas franqueadas. No tocante ao pedido de indenização, inacolho o mesmo, pelos motivos anteriormente expostos, julgando extinto o processo com fulcro no art. 269, I do CPC, condenando, por conseguinte, a Requerida (por considerar que a Requerente, do conjunto de seus pedidos, decaiu de parte ínfima - art. 21, par. único, do CPC), ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios em favor da Requerente, os quais fixo, nos termos do art. 20, par. 4º, do CPC, observadas as alíneas 'a' a 'c' do mesmo dispositivo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado à causa' (e-STJ fls. 858-860).

Irresignada, LOJAS HERING S.A. apresentou recursos de apelação em ambos os feitos. Adesivamente, CIA. HERING também recorreu pugnando pela reforma da sentença no tocante ao pedido de indenização.

A Terceira Câmara de Direito Comercial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, também em julgamento simultâneo, a) deu provimento ao primeiro recurso de apelação de LOJAS HERING S.A. a fim de acolher a preliminar de prescrição do direito da CIA. HERING quanto à pretensão de abstenção de uso de marca e ao pedido de indenização; b) deu parcial provimento ao segundo recurso de apelação de LOJAS HERING S.A para: b.1) reintegrar à lide as empresas PARJON e LIMITED, porquanto reconhecida a sua legitimidade passiva, e

Superior Tribunal de Justiça

b.2) no mérito, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para o efeito de vedar que CIA. HERING, PARJON e LIMITED fizessem uso da denominação "Lojas Hering", e (c) negou provimento ao recurso adesivo de CIA. HERING.

Contra o respectivo acórdão, reproduzido em ambos os feitos, foram interpostos recursos especiais.

Nos autos do REsp nº 1.282.969/SC, a Terceira Turma desta Corte Superior a) conheceu em parte do recurso especial interposto por PARJON COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. e LIMITED MALHAS LTDA. e, na parte conhecida, negou-lhe provimento; b) conheceu em parte do recurso especial interposto por CIA. HERING e, nessa parte, deu-lhe provimento para afastar a ocorrência de prescrição, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prosseguisse no julgamento dos recursos de apelação interpostos pelas partes, e c) não conheceu do recurso especial de LOJAS HERING S.A., porquanto integralmente prejudicado.

Na mesma assentada, ao apreciar o REsp nº 1.263.528/SC, o Órgão Colegiado conheceu em parte do recurso especial interposto por CIA. HERING e, nessa extensão, deu-lhe provimento para afastar a ocorrência de prescrição, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prosseguisse no julgamento dos recursos de apelação interpostos pelas partes, prejudicadas as demais questões.

Ultrapassada a preliminar de prescrição, os autos retornaram ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que, dessa feita, negou provimento aos apelos interpostos por LOJAS HERING S.A. em ambas as demandas, e deu provimento ao recurso adesivo interposto por CIA. HERING para acolher a pretensão indenizatória manifestada nos autos do Processo nº 008.99.020326-0 (0020326-51.1999.8.24.0008).

Decidiu-se, em resumo, que CIA. HERING, por primeiro haver efetuado o registro perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) sem nenhuma oposição, é a real detentora do direito sobre a marca "HERING" e sobre o sinal figurativo "FIGURA DOS DOIS PEIXINHOS", impedindo, assim, que LOJAS HERING S.A. utilize tais elementos como título de estabelecimento comercial e/ou em contratos de franquias celebrados com terceiros. Também se reconheceu o direito da CIA. HERING de ser indenizada pelo uso indevido da sua marca, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

No recurso especial que ora é submetido ao exame deste Órgão Colegiado, a

Superior Tribunal de Justiça

recorrente afirma, em síntese, que:

a) a utilização do nome comercial "LOJAS HERING" pela recorrente não ocorreu por mera liberalidade, e, sim, porque na separação legal do patrimônio das duas empresas, nascidas como irmãs siamesas, coube a ela o fundo de comércio, o nome, a marca e a sede comercial, cabendo à ora recorrida (CIA. HERING), que permaneceu na atividade produtiva, a propriedade de todas as máquinas de produção, estoques de matéria-prima, imóveis e o valor recebido pela alienação de parte do acervo da seção de vendas;

b) "(...) a divisão das empresas, como explicitado, obedeceu a um acordo dos sócios, como registrado na Ata da Assembléia Geral de Acionistas, datada de 23 de dezembro de 1950 e formalizada em escritura pública de constituição de sociedade anônima, lavrada em 29 de dezembro do mesmo ano, no qual está consignado que a Indústria Têxtil Companhia Hering, vende, cede e transfere a Seção de Negócio para as Lojas Hering S.A., pelo valor de Cr\$ 1.446.829,00 (hum milhão, quatrocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e vinte e nove cruzeiros), acervo composto de móveis, utensílios, estoques de mercadoria e do prédio da empresa, ficando explicitado, em uma das cláusulas, o seguinte: 'para que a dita sociedade os possua, como seus que são, de hoje e para sempre' (e-STJ fl. 2.017);

c) "(...) a partir da divisão da sociedade e do seu patrimônio, como decidido pelos sócios administradores, garantiu-se às Lojas Hering S.A. o direito de explorar o comércio, por atacado e a varejo, comissões e representações e outras quaisquer modalidades, podendo ainda manter agências, filiais e representantes em qualquer ponto do território nacional (Escritura Pública de Constituição de Sociedade Anônima). Assim constituída, a Lojas Hering S.A. continuou no prédio da primitiva empresa, usando a marca Hering e o desenho de 'Dois Peixes', tomando a precaução de fazer o registro do nome do estabelecimento na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, estendendo posteriormente para as demais Juntas estaduais o mesmo registro, resguardando-se assim quanto ao uso do nome e da insígnia' (e-STJ fl. 2.017);

d) "(...) a errônea qualificação jurídica dos fatos, pelo Tribunal, se revela em não ter a percepção de que, a partir de 1950, houve a separação das duas empresas, uma cuidando da venda e outra da produção do mesmo produto, ou seja, fabricado por uma e vendido por outra, oportunidade em que o nome comercial foi devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina' (e-STJ fl. 2.018);

e) "(...) a Companhia Hering avançou sobre a faixa de atuação das Lojas Hering,

Superior Tribunal de Justiça

e de produtora passou a também comercializar com os produtos Hering de forma direta no varejo, adotando reprováveis comportamentos (não mais forneceu estoque para a empresa vendedora, requereu o registro da marca comum em seu nome, omitindo o fato de ter recebido em 1950, vultosa soma pela venda de parte do acervo da empresa transformada, incluindo-se na venda o fundo de comércio, o nome e a marca) (e-STJ fl. 2.019);*

f) "(...) *contrariando o que foi assumido, por Ata da Assembleia Geral e Extraordinária da Indústria Têxtil Cia. Hering, no ano de 1950, em que houve o compromisso de se limitar à 'industrialização' dos produtos, uma vez que vendeu a 'Seção Negócio' às Lojas Hering S.A., a atual Cia. Hering 'retornou' ilegal e ilicitamente ao comércio ostensivo, maldoso e desleal, através do emprego que passou a fazer dos termos - 'Hering Store'*" (e-STJ fl. 2.019);

g) "(...) *a norma legal não permite o registro do 'elemento característico e diferenciador', isto é, 'Hering' de um lado, do título de estabelecimento 'Lojas Hering' e de outro, do nome de empresa 'Lojas Hering S.A.', cabendo ao Poder Judiciário "colocar um fim a essa reprodução do elemento característico e diferenciador de 'título de estabelecimento' e de 'nome de empresa' (nome comercial)* (e-STJ fl. 2.019);*

h) o conflito entre marcas e nomes empresariais não pode ser resolvido levando-se em consideração apenas a anterioridade do registro, e

i) inexistente, na espécie, conduta ilícita que possa servir de arrimo para a condenação da recorrente ao pagamento de indenização.

Sendo esse o contexto dos autos, passa-se ao exame da irresignação.

2) Das premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias

Considerando que boa parte dos argumentos trazidos nas razões do recurso especial desbordam das premissas fáticas previamente delineadas pelas instâncias ordinárias, impõe-se registrar desde logo que da sentença de primeiro grau de jurisdição consta apenas que:

a) CIA. HERING comprovou ser a detentora dos direitos sobre a marca "HERING" e sobre o sinal figurativo "FIGURA DOS DOIS PEIXINHOS", derivados de registros efetuados perante o INPI, requeridos em 16/7/1952, estando ainda pendente a análise do pedido referente à marca "HERING STORE";

Superior Tribunal de Justiça

b) LOJAS HERING S.A. utilizava a marca nominativa e figurativa de domínio da CIA. HERING em seu centro comercial e vem franqueando lojas sob a denominação "HERING STORE", "LOJAS HERING STORE" e "LOJAS HERING", e

c) LOJAS HERING S.A. já estava constituída perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina antes do pedido de registro de marcas efetuado por CIA. HERING no INPI.

Em complemento ao que ficou consignado na sentença, também é possível extrair do acórdão recorrido que:

a) o registro do nome empresarial "LOJAS HERING S.A." efetuado perante a Junta Comercial de Santa Catarina não contemplou a "FIGURA DOS DOIS PEIXINHOS";

b) o registro da marca "HERING" e do sinal figurativo "FIGURA DOS DOIS PEIXINHOS" no INPI foi realizado em 16/7/1952, possuindo referida marca a proteção especial tratada no art. 67 da Lei nº 5.772/1971, com anotação de declaração de notoriedade;

c) a empresa recorrente, por diversas vezes, tentou efetuar o registro do seu nome empresarial como marca no INPI, mas teve sua pretensão negada pelo referido órgão;

d) *"(...) durante longos anos a empresa recorrente utilizou-se do nome empresarial/título de estabelecimento comercial Lojas Hering S.A., mas esta utilização, durante tempos, até mesmo após os registros nos anos de 1950, se dava 'em conjunto' com a Cia. Hering S.A., pois ambas eram envolvidas e interligadas por laços 'familiares' e societários – pois seus sócios e diretores se confundiam – havendo assim uma concordância mútua"* (e-STJ fl. 1.852), e

e) o sinal figurativo "FIGURA DOS DOIS PEIXINHOS" também já era utilizado há muitos anos por CIA. HERING, antes mesmo do registro efetuado no INPI.

Assim, toda a alegação relativa à forma como se deu a separação das empresas em tempos remotos, com a particularização da parcela do patrimônio comum atribuída a cada uma delas, não pode ser objeto de apreciação por esta Corte Superior, porque não se trata de errônea qualificação jurídica dos fatos, conforme alegado pela recorrente, mas de fatos que nem sequer foram examinados pelas instâncias ordinárias, a tornar inviável o seu exame na via recursal eleita, seja em virtude da ausência de prequestionamento da matéria (Súmula nº 211/STJ), seja porque dependeria do reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ.

3) Da alegada violação de lei federal

Inicialmente, importa mais uma vez destacar que em sentença e acórdão únicos foram decididas duas demandas com pedidos distintos: 1) na primeira, CIA. HERING pretendia que LOJAS HERING S.A. se abstinhasse de usar a marca "HERING" e o sinal figurativo "FIGURA DOS DOIS PEIXES", arcando, ao final, com o pagamento de indenização; 2) na segunda, LOJAS HERING S.A. pleiteou que CIA. HERING fosse impedida de usar os nomes "LOJA(S) HERING", "LOJA(S) HERING STORE", "LOJA(S) HERING VIRTUAL" e "HERING STORE", além de indenização equivalente aos lucros eventualmente auferidos.

Nas razões do recurso especial, fielmente repetidas em ambos os feitos, a recorrente aponta como violado o art. 124, V, da Lei nº 9.279/1996, que assim dispõe:

*"Art. 124. Não são registráveis como marca:
(...)
V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;"*

No tocante à primeira pretensão deduzida em juízo, verifica-se que o dispositivo legal indicado como malferido não tem comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida pela parte recorrente, situação em que a jurisprudência desta Corte Superior considera deficiente a fundamentação recursal, incidindo, por analogia, o óbice contido na Súmula nº 284/STF.

Com efeito, não há mais como discutir se o registro da marca "HERING" e do sinal figurativo "FIGURA DOS DOIS PEIXINHOS" poderia ou não ter sido efetuado perante o órgão competente, por se tratar de fato consumado ocorrido em 16/7/1952 (data do pedido efetuado perante o INPI), sem oposição de qualquer espécie no prazo legal, possuindo o referido registro, inclusive, a proteção especial de que tratava o art. 67 da Lei nº 5.772/1971 (marca notória).

É certo que a legislação vigente à época considerava nulo o registro efetuado em contrariedade às determinações legais (art. 98 da Lei nº 5.772/1971), mas estabelecia um prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados da concessão do registro, para a respectiva ação de nulidade (parágrafo único), previsão que se repetiu no art. 174 da Lei nº 9.279/1996.

No entanto, ultrapassado o prazo prescricional sem nenhuma oposição, subsistem os efeitos do registro – entre os quais o que assegura ao titular da marca o direito de usá-la

Superior Tribunal de Justiça

com exclusividade e de impedir que outros a utilizem para a mesma finalidade –, ainda que fosse questionável a legalidade do ato administrativo, conforme decidido no seguinte julgado:

"RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 174 DA LEI 9.279/96.

1. Ação ajuizada em 14/1/2010. Recurso especial interposto em 12/12/2016. Autos conclusos à Relatora em 25/10/2018.

2. O propósito recursal, além de verificar se houve negativa de prestação jurisdicional, é definir (i) se a pretensão anulatória está prescrita; (ii) se houve cerceamento de defesa ou má valoração da prova; (iii) se o julgamento foi extra petita; e (iv) se deve ser declarada a nulidade da marca titulada pela recorrente.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões deduzidas pelas partes, não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento contrarie os interesses da recorrente.

4. O diploma legal que trata especificamente de questões envolvendo direito de propriedade industrial - Lei 9.279/96 - contém regra expressa acerca da questão controvertida, dispondo que a pretensão de se obter a declaração de nulidade de registro levado a efeito pelo INPI prescreve em cinco anos, contados da data da sua concessão (art. 174).

5. Mesmo tratando-se de ato administrativo contaminado por nulidade, os efeitos dele decorrentes não podem ser afastados se entre a data de sua prática e o ajuizamento da ação já houve o transcurso do prazo prescricional previsto para incidência na correspondente hipótese fática, salvo flagrante inconstitucionalidade. Precedentes.

6. Entender que a ação de nulidade de marca é, em regra, imprescritível equivale a esvaziar o conteúdo normativo do dispositivo precitado, fazendo letra morta da opção legislativa e gerando instabilidade, não somente aos titulares de registro, mas também a todo o sistema de defesa da propriedade industrial.

7. Ademais, a imprescritibilidade não constitui regra no direito brasileiro, sendo admitida somente em hipóteses excepcionalíssimas que envolvem direitos da personalidade, estado das pessoas, bens públicos. Os demais casos devem se sujeitar aos prazos prescricionais do Código Civil ou das leis especiais. Precedente.

8. Hipótese concreta em que a ação anulatória foi ajuizada depois de transcorrido o prazo quinquenal estabelecido na lei especial, sendo impositiva a decretação da prescrição da pretensão anulatória.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO." (REsp 1.782.024/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe 9/5/2019 - grifou-se).

Diante desse contexto, não há mais espaço para questionar o fato de que a ora recorrida (CIA. HERING) é a legítima proprietária da marca "HERING" e do sinal figurativo "FIGURA DOS DOIS PEIXES", tendo em vista o registro devidamente efetivado perante o INPI, inclusive com o reconhecimento de notoriedade da marca, a impedir sua utilização pela recorrente, seja em seu espaço comercial, seja por intermédio de suas franqueadas.

Anota-se, quanto ao ponto, que o ordenamento jurídico nacional, no tocante à

Superior Tribunal de Justiça

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.

Além disso, somente com a desconstituição do registro por ação própria é que se poderia afastar a garantia de exclusividade de uso em todo o território nacional, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO CIVIL E COMERCIAL. DESENHO INDUSTRIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE REGISTRO. COMPETÊNCIA.

1. A discussão sobre a validade de um registro de desenho industrial, nos termos da Lei, deve ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao Poder Judiciário, deve ser empreendida em ação proposta frente à Justiça Federal, com a participação do INPI. Sem essa discussão, os registros emitidos por esse órgão devem ser reputados válidos e produtores de todos os efeitos de direito.

2. Recurso especial provido." (REsp 1.251.646/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2012, DJe 4/2/2013 - grifou-se).

"AÇÃO COMINATÓRIA. INPI. REGISTRO. NULIDADE INCIDENTAL. MARCA. EXPRESSÃO 'NO BREAKS' E SIGLA 'UPS'. EXCLUSIVIDADE DE USO PELO TITULAR DO REGISTRO.

(...)

2. Estando registrada a marca no INPI, não é possível a sua utilização por terceiro antes de desconstituído o respectivo registro via ação própria, ausente no caso dos autos qualquer particularidade capaz de excepcionar essa orientação.

3. Recurso especial conhecido e provido." (REsp 325.158/SP, Rel. pl acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/8/2006, DJ 9/10/2006 - grifou-se)

Ainda que fosse superado o óbice da Súmula nº 284/STF, o acórdão recorrido, no mérito, não destoa da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte Superior, que, no julgamento do REsp nº 1.204.488/RS, estabeleceu os seguintes critérios para a solução de impasses decorrentes de colisão entre nome comercial (denominação) e marca:

(...) para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode restringir-se à análise do critério da anterioridade, devendo-se também se levar em consideração os dois princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; e (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de 'alto renome' (ou 'notória', segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou

Superior Tribunal de Justiça

confusão entre os usuários”;

e que

(...) a interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca – que possui proteção nacional –, é necessário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional; e (ii) que a reprodução ou imitação seja 'suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.' (Rel. Ministra Nancy Andrigli, Terceira Turma, julgado em 22/2/2011, DJe 2/3/2011 - grifou-se).

Esse julgado também consignou que "(...) a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que foram registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais".

Essa mesma compreensão foi adotada nos seguintes julgados:

"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 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

Superior Tribunal de Justiça

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 'susceptível 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 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 nexo 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 1.184.867/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 6/6/2014 - grifou-se).

Superior Tribunal de Justiça

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. NOME EMPRESARIAL. PROTEÇÃO NO ÂMBITO DO ESTADO EM QUE REGISTRADO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DO REGISTRO NO INPI. MITIGAÇÃO PELOS PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E DA ESPECIALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1 - Conflito em torno da utilização da marca 'Vera Cruz' entre a empresa sediada em São Paulo que a registrou no INPI em 1986 e a sociedade civil que utiliza essa denominação em seu nome empresarial devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Pará desde 1957.

2 - Peculiaridade da colidência estabelecida entre a marca registrada no INPI e o nome empresarial registrado anteriormente na Junta Comercial competente.

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

4 - Precedentes específicos desta Corte, especialmente o acórdão no Recurso Especial nº 1.232.658/SP (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 12/06/2012, DJe 25/10/2012): 'Para a aferição de eventual colidência entre marca e signos distintivos sujeitos a outras modalidades de proteção - como o nome empresarial e o título de estabelecimento - não é possível restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os princípios da territorialidade e da especialidade, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários'.

5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO." (REsp 1.191.612/PA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013 - grifou-se).

Na hipótese examinada, LOJAS HERING S.A., sob tal denominação comercial, teve seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 4/1/1951, data anterior ao primeiro pedido de registro de marcas efetuado por CIA. HERING perante o INPI, ocorrido em 16/7/1952, ao passo que os pedidos de extensão da proteção do nome comercial às demais unidades da Federação são todos posteriores a essa data.

Assim, ao tempo do pedido de registro da marca "HERING" e do sinal figurativo "FIGURA DOS DOIS PEIXINHOS" no INPI, a proteção ao nome empresarial "LOJAS HERING S.A." estava restrita ao Estado de Santa Catarina, não impedindo, pois, de acordo com o princípio da territorialidade, o registro da marca e a irradiação dos seus efeitos para todo o território nacional, sendo inegável, por outro lado, que o uso, pela recorrente, dos sinais distintivos pertencentes à CIA. HERING. causaria enorme confusão no mercado.

Registra-se, por oportuno, que a tolerância do uso da marca por terceiros, ainda que por prolongado período, não retira do seu titular a possibilidade de exercer as prerrogativas que a lei lhe confere, que, no caso, foram exercidas, de forma inequívoca, quando do

ajuizamento da ação de abstenção de uso de marca.

Resta aferir se o fato de a recorrente ter registrado seu nome comercial (LOJAS HERING S.A.) perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em data anterior ao registro da marca no INPI é capaz de impedir a utilização, pela proprietária da marca "HERING", das expressões "LOJA(S) HERING", "LOJA(S) HERING STORE", "LOJA(S) HERING VIRTUAL" e "HERING STORE".

A rigor, o preceito legal indicado como malferido também não guarda pertinência com a tese defendida nas razões do recurso especial, limitado que está a estabelecer hipóteses em que é vedado o registro de marcas, discussão que, conforme já explanado, deve ser veiculada no âmbito administrativo, no bojo do procedimento que tramita perante o INPI, ou em ação de nulidade, com a necessária participação do referido órgão (art. 175 da Lei nº 9.279/1996), se e quando for deferido à recorrida o registro da marca "HERING STORE", considerando a existência de pedido de registro ainda pendente de apreciação.

De todo modo, para uma marca ser registrada, isto é, para ser apropriada por alguém com exclusividade, precisa se destacar suficientemente do domínio comum, não se podendo conceder a alguém a propriedade privada e exclusiva sobre termos verbais que são usados comumente pelas pessoas quando tratam daquele objeto ou serviço. Em razão disso, os signos descritivos não são, em princípio, apropriáveis como marca, consoante o disposto no art. 124, VI, da Lei nº 9.279/1996:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

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

Desse modo, sendo a ora recorrida a titular da marca "HERING" e do sinal figurativo "FIGURA DOS DOIS PEIXINHOS", a ela é facultada a utilização de seus sinais distintivos em conjunto com a expressão genérica "LOJA", mesmo que traduzida para o idioma inglês ("*STORE*"), por se tratar de termo evocativo cujo único intuito é descrever o tipo de estabelecimento comercial, não apresentando, pois, a distintividade necessária para lhe conferir proteção.

4) Da divergência jurisprudencial

Nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.

Confiram-se:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. TESE ALEGADA POR MEIO DA ALÍNEA 'C' DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL DIVERSA DA TESE ALEGADA PELA ALÍNEA 'A'. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.

1. Na divergência jurisprudencial, o dissenso deve ser comprovado, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a colação de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente.

2. No caso dos autos, verifica-se que não foram respeitados tais requisitos legais e regimentais (art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e art. 255 do RI/STJ), o que impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea 'c', III, do art. 105 da Constituição Federal.

3. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes." (EDcl no REsp 1.666.556/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/10/2017, DJe 11/10/2017).

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM NULIDADE DE CAMBIAIS, PROTESTO INDEVIDO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AFRONTA AO ART. 927, III, DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA OU TESE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. CASO DOS AUTOS QUE ENVOLVE ENDOSSO-MANDATO E NÃO ENDOSSO-TRANSLATIVO. ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRADO INTERNO IMPROVIDO.

1. A matéria ou a tese relacionada ao artigo apontado não foi enfrentada pelo acórdão recorrido, o que obsta o conhecimento do recurso especial. Nesse ponto, incidem as Súmulas 282 e 356 do STF.

2. A demonstração da divergência não se satisfaz com a simples transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1.647.918/SP, Rel.

Superior Tribunal de Justiça

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 28/8/2017 - grifou-se).

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada.

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

3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido." (AgInt no AREsp 853.620/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/3/2017, DJe 24/3/2017 - grifou-se).

5) Do direito à indenização

Entre as teses defendidas nas razões do recurso especial, a recorrente afirma que inexistente, na espécie, conduta ilícita que possa servir de arrimo para a sua condenação ao pagamento de indenização.

Nesse ponto, o recurso especial também não pode ser conhecido, tendo em vista que não houve a especificação do dispositivo de lei federal supostamente contrariado, tampouco se alegou a respeito eventual dissídio interpretativo.

Com efeito, considera-se deficiente a fundamentação do recurso especial que não indica os dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai a incidência, por analogia, da Súmula nº 284/STF.

5) Dispositivo

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.

Deixo de majorar os honorários advocatícios com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015 porque já fixados no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2018/0213495-3 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.801.881 / SC**

Números Origem: 00203265119998240008 008000021072 008990203260 20040081219 20040081227
20040081227000000 20040081227000100 20040081227000200 20040081227000300
20040081227000301 203265119998240008 8990203260

PAUTA: 27/08/2019

JULGADO: 27/08/2019

Relator

Exmo. Sr. Ministro **RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. Dra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário

Bel. WALFLAN TAVARES DE ARAUJO

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : LOJAS HERING S/A
ADVOGADOS : ADEMAR KLEMZ - SC005057
ROGÉRIO FRANÇA ATHAYDE DE ALMEIDA - BA021415
ELIANA CALMON ALVES - DF046625
BENEDITO EUGENIO DE ALMEIDA SICILIANO - DF053803
RECORRIDO : CIA HERING
ADVOGADOS : MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF006517
RICARDO PEREIRA PORTUGAL GOUVEA - SP016235
ADVOGADOS : MARIANA RODRIGUES MOUTELLA - DF015651
ANDRÉ PERUZZOLO - SC015707A
ANA VARELA REGGES - SC047359

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

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). ROGÉRIO FRANÇA ATHAYDE DE ALMEIDA, pela parte RECORRENTE: LOJAS HERING S/A

Dr(a). MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA, pela parte RECORRIDA: CIA HERING

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, não conheceu do recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro (Presidente), Nancy Andrichi e

Superior Tribunal de Justiça

Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.

