



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2015.0000930860

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1123211-62.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA ROBERTO CARLOS, é apelado EDITORA MUSICAL AMIGOS LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO LOUREIRO (Presidente sem voto), PEREIRA CALÇAS E MAIA DA CUNHA.

São Paulo, 10 de dezembro de 2015.

Fortes Barbosa
Relator
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação 1123211-62.2014.8.26.0100

Apelante: Imobiliária Roberto Carlos Ltda

Apelada: Editora Musical Amigos Ltda

Voto 9595-JV

EMENTA

Marca – Ação indenizatória e de abstenção de uso de nome comercial – Ilegitimidade de parte – Descaracterização - Revelia – Presunção relativa - Uso de nome semelhante à marca – Ausência de alegada confusão junto ao público consumidor e fornecedores – Jurisprudência - Improcedência – Litigância de má-fé inocorrente - Apelo provido.

Cuida-se de recurso de apelação tirado contra sentença proferida pelo r. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Central (Comarca da Capital), que julgou parcialmente procedente ação cominatória e indenizatória, condenando a ré a se abster de fazer uso da marca registrada “ROBERTO CARLOS” como elemento identificativo, em qualquer modalidade, no prazo de trinta dias, sob pena de incidência de “astreintes”, no montante R\$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais). A ré foi, por fim, condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R\$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) (fls. 147/154).

A apelante, depois de requerer o deferimento do benefício da gratuidade judiciária,

insiste na preliminar de ilegitimidade passiva, pois a ação foi intentada contra a IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA ROBERTO CARLOS, denominação diversa da sua (IMOBILIÁRIA ROBERTO CARLOS LTDA). Sustenta, por outro lado, que a apelada litiga de má-fé, pois faz acusações inverídicas e não comprovadas, no sentido de que engana seus clientes e consumidores. No mérito, negando ter a intenção de relacionar seu nome com o do famoso cantor homônimo, aduz que o nome de seu representante legal é Roberto Carlos Dantas Fernandes, motivo pelo qual, se reproduziu no nome da pessoa jurídica os dois primeiros nomes. Argumenta que a marca registrada pela apelada não se confunde com o nome da pessoa jurídica. Finaliza, requerendo a improcedência da ação (fls. 160/178).

Por decisão irrecorrida, foi indeferida a gratuidade judiciária e a apelante, então, promoveu o recolhimento do preparo (fls. 187/189 e 200/202).

Em contrarrazões, a apelada pede a manutenção da sentença (fls. 207/218).

Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 223/224 e 225).

É o relatório.

Na presente demanda, a autora alega, em suma, que é detentora, desde 1982, da marca "ROBERTO CARLOS" e que foi registrada em 1991 perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Anuncia que investe milhões de reais em projetos e publicidade, inclusive, recentemente, no setor

imobiliário e a que a ré vem fazendo uso indevido dessa marca também no ramo imobiliário. Afirmado confusão criada deliberadamente com o intuito de angariar clientes, finaliza requerendo indenizações por danos materiais e morais e a abstenção de uso, pela ré, da referida marca registrada (fls. 01/23).

A ré, sediada na distante Comarca de Conde, Estado da Paraíba, citada (fls. 142), deixou de apresentar contestação (fls. 146), sendo decretada sua revelia.

A ação foi julgada parcialmente procedente.

Irresignada, a apelante pretende reforma e o recurso comporta provimento.

De início, diante do indeferimento da gratuidade judiciária por decisão irrecorrida, deixou-se de apreciar da parte do apelo que tem por objeto essa pretensão.

Num segundo plano, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade de parte, pois, apesar do equívoco constante da petição inicial, a ré está sediada no endereço fornecido pela autora e foi citada na pessoa de seu representante legal (fls. 180).

Destarte, o acréscimo indevido da palavra "Construção" e de omissão da palavra "LTDA" no nome da ré caracteriza mero equívoco da petição inicial, que não dificultou a localização e citação da ré.

Ocorreu um equívoco na designação da ré, sem consequências sobre a delimitação da pertinência subjetiva.

Rejeita-se, assim, a preliminar de ilegitimidade de parte.

Num terceiro plano, os efeitos da revelia devem ser mitigados, pois:

“É da melhor doutrina que não está no espírito da lei obrigar o juiz a abdicar de sua racionalidade e julgar contra a evidência, ainda que esta lhe tenha passado despercebida” (STJ-4ª Turma, AI 123.413-PR-AgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 26.2.97, DJU 24.3.97, p. 9.037). Assim, “o juiz, apreciando as provas dos autos, poderá mitigar a aplicação do art. 319 do Código de Processo Civil, julgando a causa de acordo com o seu livre convencimento” (RF 293/244).

A presunção lançada pelo artigo 319 do CPC e derivada da revelia não ostenta caráter absoluto, pelo que a ação pode ser julgada improcedente, mesmo diante da ausência de ajuizamento de resposta tempestiva.

No mais, na petição inicial é anunciada violação do direito de propriedade imaterial integrante do patrimônio da autora, em razão de suposto uso indevido da identificação “ROBERTO

CARLOS” como elemento identificativo e da marca registrada, conforme os certificados de registro 813.525.411, 813.525.470 e 813.525.438, especificamente no mercado imobiliário (fls. 42/47).

A ré, mesmo notificada em 14 de maio de 2014, não se absteve de utilizar de referida marca (fls. 85/91).

Os nomes da sociedade apelante e a marca registrada pela apelada são semelhantes, mas não são idênticos, utilizando-se a apelante, em sua razão social, do nome de seu representante legal (Roberto Carlos) associado ao seu ramo de atividade (Imobiliária).

É incontroverso manterem as partes atividades ligadas a uma mesma atividade (ramo imobiliário), mas não restou comprovada a alegada confusão perante clientes e fornecedores.

O uso da expressão comum “Roberto Carlos”, num primeiro momento, poderia indicar uma confusão, feita uma simples comparação de vocábulos.

A marca, porém, ostenta muito mais complexidade do que uma palavra ou conjunto de palavras. Ela corresponde à identificação de um produto ou serviço criado a partir do uso de sinais gráficos, ou seja, “visualmente perceptíveis” (artigo 122 da Lei 9.279/96), de maneira que, para que haja uma sobreposição, é preciso persistir um entrelaçamento mais abrangente, que impede seja feita uma clara distinção acerca da origem dos

produtos ou dos serviços envolvidos.

O uso da expressão "Roberto Carlos" não implica numa confusão necessária entre a marca da autora e o nome da ré, não havendo comprovação de que esta última tenha se utilizado, indevidamente, dos sinais gráficos da autora, não persistindo semelhança visual, o que induz a ausência de ato ilícito.

A originalidade, como característica básica de uma marca, não está limitada a um vocábulo, mas abrange todo um conjunto gráfico.

É certo que ambas as empresas atuam no mesmo ramo de atividade, mas não restou comprovado, repita-se, que o uso da expressão "Roberto Carlos" pela ré tenha provocado danos à autora ou mesmo confusão perante seus fornecedores e clientes.

Nesse sentido:

"Nome comercial e marca não se confundem, sendo a proteção do primeiro, na linha de precedentes da Corte, oferecida pelo artigo 8º da Convenção de Paris, independentemente de qualquer registro." (TJSP - 3ª Turma, REsp. nº 152.243/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 01.12.1998).

Este Tribunal, também, já decidiu que o nome comercial desfruta de:

"(...) proteção jurídica assegurada por

Lei cuja validade e publicidade são requisitos conferidos pela Junta Comercial. Conceito (nome empresarial) que não se confunde com marca que se exterioriza pelo sinal ou expressão destinado a individualizar produtos ou serviços de uma empresa a possibilitar sua identificação, tanto que registrada perante o INPI lhe atribui validade "erga omnes" (TJSP - 7ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 57.539-4/6-00, Rel. Des. Júlio Vidal, j. 18.11.1998).

A autora pretende uma indevida ampliação da exclusividade conferida pelo registro da marca enfocada ("Roberto Carlos").

Tal marca é, concretamente, formada por dois pré-nomes muito comuns na língua portuguesa e de utilização conjugada muito comum também, não custando lembrar que um famoso jogador de futebol, que atuou por nossa seleção nacional e participou da conquista de uma Copa do Mundo, era também chamado Roberto Carlos e que há um número relevante de pessoas que também ostenta este mesmo pré-nome composto.

Não é viável impor abstenção absoluta e geral ("erga omnes") quanto à utilização deste pré-nome composto, colidindo tal pleito com os incisos XV e XVI do artigo 124 da Lei 9.279/1996. Apenas a conjugação com uma forma gráfica, seria passível de efetiva proteção, o que não é o caso.

A ré está sediada numa pequena localidade, atua em local muito distante do centro de atividades da autora e oferece justificativa plausível para adoção de seu nome. Examinada a demanda sob qualquer ponto de vista, não é viável, evidentemente, imaginar sobreposição ou confusão de clientela e potencial danoso.

Os pedidos formulados, enfim, merecem ser indeferidos, tendo-se a improcedência como única solução viável.

Anota-se, finalmente, não estar caracterizada a litigância de má-fé, visto não ser vislumbrada qualquer espécie de conduta processual anômala, não havendo enquadramento no artigo 17 do CPC.

Reforma-se, assim, a sentença para julgar improcedente a ação, condenando-se a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da causa, observados, nos termos do § 4º do art. 20 do CPC, o teor dos atos processuais praticados, a longevidade da causa e a magnitude do trabalho profissional desenvolvido.

Dá-se, por isso, provimento ao apelo.

Fortes Barbosa
Relator