

Apelações ns. 0002107-53.2000.8.24.0008 e 0020326-51.1999.8.24.0008, de Blumenau

Relatora: Desa. Subst. Denise de Souza Luiz Francoski

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 AS 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 À 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 QUINQUENAL (ARTS. 177 E 178, §10º, 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

S.A., ESTE FORA DESPROVIDO.

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 APRECIAÇÃO 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 À ESTE TRIBUNAL DE ORIGEM PARA JULGAMENTO DAS APELAÇÕES, E (C) NÃO CONHECER DO RECURSO DAS LOJAS HERING S.A.

DESTARTE RETORNARAM OS AUTOS À 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 A 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 À PARTIR DO ANO DE 1997 QUE NECESSITA DA PROPRIEDADE DA MARCA, POIS O REGISTRO DO NOME EMPRESARIAL POR SI SÓ NÃO DA 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 (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 RÉSPEITO AO PEDIDO INDENIZATÓRIO.

QUANTO A QUESTÃO PERTINENTE A 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.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0002107-53.2000.8.24.0008, da comarca de Blumenau 2ª Vara Cível em que são Apelante Lojas Hering S/A e Apelado Parjom Comércio de Roupas Ltda. e outros.

A Terceira Câmara de Direito Comercial decidiu, por votação unânime, conhecer dos recursos apelatórios interpostos por Lojas Hering S.A. Nos autos n. 0020326-51.1999.8.24.0008 e 0002107-53.2000.8.24.0008, e negar-lhes provimento, e conhecer do recurso adesivo interposto por Cia. Hering S.A. Nos autos 0020326-51.1999.8.24.0008 e dar-lhe provimento. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Des.

Tulio Pinheiro, com voto, e dele participou o Exmo. Des. Rodrigo Cunha.

Florianópolis, 27 de outubro de agosto de 2016.

Denise de Souza Luiz Francoski
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Lojas Hering S.A., contra sentença una proferida na Ação de abstenção de uso de marca n. 008.99.020326-0 (intentada por Cia Hering S.A.) e na Ação de Cessação de uso do nome Hering Store/Lojas Hering n. 008.00.002107-2 (ajuizada pela apelante), e um recurso adesivo, da Cia Hering S.A., ao apelo interposto no segundo processo citado acima.

1.1 Do desenvolvimento processual

Considerando a multiplicidade de recursos interpostos pelas partes litigantes passa-se a destacar os relatórios de forma individualizada.

(A) Da Ação de abstenção de uso de marca ajuizada pela empresa Cia. Hering S.A. – Recurso Apelarório n. 0020326-51.1999.8.24.0008.

Adoto, *in totum*, o relatório do voto proferido pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (fls. 1481/1486) no Recurso Especial n. 1.263.528:

"[...] Noticiam os autos que, em 7/12/1999, COMPANHIA HERING propôs ação, autuada sob o nº 008.99.020326-0, contra LOJAS HERING S.A. objetivando a abstenção do uso das marcas "HERING" e "FIGURA DOS DOIS PEIXES" pela ré, em seu centro comercial, e por suas franqueadas e licenciadas, bem como o pagamento de indenização por uso indevido das referidas marcas (e-STJ fls. 1-18).

Em 16/12/1999, LOJAS HERING S.A., por sua vez, ajuizou ação, que recebeu o nº 008.00.002107-2, contra COMPANHIA HERING, PARJOM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. e LIMITED MALHAS LTDA. pretendendo a cessação pelas rés do uso dos nomes "LOJA(S) HERING", "LOJA(S) HERING STORE", "LOJA(S) HERING VIRTUAL" e "HERING STORE", bem como de qualquer divulgação publicitária referente aos mesmos nomes, além de indenização pelos lucros auferidos com a sua utilização.

As duas demandas foram julgadas em sentença única (e-STJ fls. 847-870).

Com relação à primeira demanda, foi rejeitada a preliminar de prescrição e julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tendo sido (i) deferido o pedido de abstenção de uso a fim de 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, 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. 864) e (ii) indeferido o pedido de indenização.

No tocante à segunda demanda, (i) foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de Parjom e Limited e (ii) julgada improcedente a demanda tanto com relação ao pedido de abstenção de uso quanto ao pedido de indenização.

O dispositivo ficou assim ementado:

"(...)

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. 868-870).

Irresignada, LOJAS HERING S.A. apresentou recursos de apelação em ambos os feitos.

No autos da primeira demanda (Processo nº 008.99.020326-0), as razões

recursais englobaram as seguintes alegações: (i) prescrição; (ii) direito adquirido quanto ao uso centenário da expressão "Lojas Hering" como denominação de seu estabelecimento; (iii) os registros conferidos à contraparte são limitados à categoria de "*artigos de vestuário de toda sorte*", não podendo atingir o nome empresarial; (iv) a recorrente nunca fez uso do termo "Hering" isoladamente, mas sempre acompanhado do termo "Lojas" ou "Centro Comercial", o mesmo ocorrendo em relação à figura dos "Dois Peixinhos"; (v) não lhe incumbia proceder à impugnação ou à anulação do registro da marca porque somente foi usuária de "título de estabelecimento", "insígnia de comércio" e "nome comercial", cujas modalidades não se confundem com a marca; (vi) a marca "Hering" não é privativa da apelada porque existem outras marcas com a mesma denominação como, por exemplo, gaitas, instrumentos musicais, brinquedos, artigos de papelaria, cristais, móveis, artigos elétricos e para o lar, entre outros; (vii) a anterioridade do nome comercial com o arquivamento dos atos constitutivos das Lojas Hering S.A. e o uso do título de estabelecimento e da insígnia de comércio precedem os posteriores registros de marca no INPI; (viii) ilegalidade e invasão de mercado da apelada ao se apresentar no mercado com o mesmo nome da apelante; (ix) a Cia. Hering nunca atuou no comércio e nunca deteve lojas, franquias, centros comerciais ou shopping; (x) inverídica a alegação de que a liberalidade de uso havia sido concedida apenas para a casa matriz; (xi) a apelante registrou o nome comercial (Lojas Hering S.A.) para a atividade comércio em quase todos os Estados do país; (xii) o fato de ter a apelada se constituído em 1880 com o nome "Hering" em produtos da classe 25 não garante a ela a prerrogativa de utilizar destes elementos comuns e associar a eles sua marca visando atuar em uma destas áreas se outros já os detém; (xiii) não houve nenhuma liberalidade, mas, sim, interesses econômicos comuns, aliados ao fato de serem sócios e fundadores comuns; (xiv) não há nenhuma prova ou evidência de que a apelada Cia. Hering tenha emprestado o nome à apelante; (xv) não há prova de que o uso foi feito de má-fé, visando usufruir de marca que alegam notória e, (xvi) ainda que exista a notoriedade, ela não é plena, atingindo apenas produtos de vestuário.

Na demanda nº 008.00.002107-2, a apelação versou sobre os seguintes pontos: (i) legitimidade passiva das rés Parjom e Limited; (ii) uso secular do título de estabelecimento "Lojas Hering" e do nome comercial "Lojas Hering S.A."; (iii) a Indústria Têxtil Cia. Hering, limitada à fabricação de "camisetas e artigos de vestuário", tinha como sua vendedora principal, com a denominação de "Lojas", apenas as "Lojas Hering"; (iv) as Lojas Hering se tornaram notoriamente conhecidas em virtude de sua casa matriz e das inúmeras filiais em unidades da Federação; (v) a Cia. Hering passou a permitir que seus licenciados e/ou franqueados, tais como as apeladas Parjom e Limited, utilizassem em letreiros, tabuletas, notas fiscais, faturas e impressos em geral o título de estabelecimento "Lojas Hering"; (vi) nome comercial não se confunde com marca de produto; (vii) legítimo o uso pela apelante do nome comercial e do título de estabelecimento, bem como da utilização da figura dos "dois peixinhos" para seu comércio, centro comercial ou shopping; (viii) há ilegal

invasão de mercado por parte das apeladas no momento em que passaram a se apresentar no mercado com o mesmo nome da apelante; (ix) foi prejudicada em suas finalidades comerciais, traduzindo um dano material, emergente, decorrente da efetiva perda de clientela que experimentou em razão de seus direitos de nome comercial, título de estabelecimento e insígnia de comércio, utilizados em sua atividade comercial, estarem sendo ilegalmente utilizados pelas apeladas e (x) o valor relativo aos danos materiais deve ser apurado em liquidação de sentença.

Cia. Hering recorreu adesivamente, pugnando pela reforma da sentença no tocante ao pedido de indenização, e tecendo considerações acerca da não ocorrência de prescrição relativamente ao pleito indenizatório.

A Terceira Câmara de Direito Comercial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, também em acórdão único, (a) deu provimento ao primeiro recurso de apelação das Lojas Hering a fim de acolher a preliminar de prescrição do direito da Cia Hering quanto à pretensão de abstenção de uso e ao pedido de indenização; (b) deu parcial provimento ao segundo recurso de apelação das Lojas Hering (b.1) reintegrando na lide as empresas Parjom e Limited, porquanto reconhecida a sua legitimidade passiva, e, (b.2) no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o efeito de vedar que as rés façam uso da denominação "Lojas Hering", e (c) negou provimento ao recurso adesivo de Cia. Hering.

O aresto restou assim ementado:

"APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE NOME COMERCIAL - INSURGÊNCIAS CONTRA A MESMA RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA QUE JULGOU SIMULTANEAMENTE AS DEMANDAS - CONEXÃO - INDISPENSABILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA DECISÃO ÚNICA.

Se as decisões têm reflexos nas ações aparelhadas, não se enfrenta prejudicialidade, mas sim, típica conexão, a exigir a providência do art. 105, do Código de Processo Civil, com reunião dos processos para decisão única.

AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZATÓRIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - PRESCRIÇÃO - MARCA - INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL PARA A PRETENSÃO CONDENATÓRIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 178, § 10.º, IX, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - PEDIDO DE ABSTENÇÃO DO USO DA MARCA HERING E SÍMBOLO DOS DOIS PEIXES - AÇÃO DE NATUREZA REAL - PRESCRIÇÃO REGIDA PELO ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916, SEGUNDA PARTE - LAPSO TEMPORAL DE DEZ ANOS ENTRE PRESENTES - CONTAGEM A PARTIR DA CIÊNCIA DO FATO - UTILIZAÇÃO COMPROVADA DA MARCA DA AUTORA HÁ QUASE MEIO SÉCULO - PRETENSÃO ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO - RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

O direito sobre o nome comercial, assim como as marcas de fábrica e de comércio, segundo o entendimento prevalente na doutrina e na jurisprudência, constitui uma propriedade (REsp 4055).

Ou seja, ainda que não se trata de bem corpóreo, tem-se que a marca se

insere na categoria dos 'direitos reais suscetíveis de um exercício visível e contínuo, ou pelo menos, de reiteração', utilizando a expressão de M.M. SERPA LOPES.

Como consequência disso, o lapso quinquenal previsto no art. 178, § 10.º, IX, do Código Civil de 1916, incide em ações por meio da qual se busque a reparação pelo uso indevido de marca ou nome comercial, não servindo, no entanto, para aquelas que se tem como objetivo a abstenção do uso da marca.

Já nessas ações, de cunho cominatório, fixado o entendimento de que o direito perseguido pelo titular da marca é classificado como de propriedade, incide o prazo prescricional de dez anos, previsto na segunda parte do art. 177 do Código Civil de 1916.

Exteriorizando, de forma ininterrupta, a terceiros a utilização do nome 'Lojas Hering', e ostentando a figura dos dois peixes, desde a sua constituição, sem qualquer oposição da proprietária da marca, por quase meio século, prescrita resta à Cia. Hering a pretensão de obstar a continuidade daquele exercício.

AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE NOME COMERCIAL 'LOJAS HERING' C/C INDENIZATÓRIA - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM VERIFICADA - UTILIZAÇÃO DO NOME COMERCIAL DA AUTORA PELAS EMPRESAS FRANQUEADAS OBJETO DE DISCUSSÃO NOS AUTOS - RECURSO PROVIDO - REFORMA DA SENTENÇA PARA REINTEGRAÇÃO DAS REQUERIDAS PARJOM COMÉRCIO DE ROUPAS E LIMITED MALHAS À LIDE.

Verificado que as requeridas fazem uso do nome comercial da autora, objeto de discussão nos autos, mister a reintegração das aludidas empresas à lide, para apuração da legalidade dessa utilização.

AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE NOME COMERCIAL C/C INDENIZATÓRIA - CONFLITO ENTRE MARCA 'HERING' E NOME COMERCIAL 'LOJAS HERING' - PRECEDÊNCIA NO USO DA DENOMINAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DA MARCA JUNTO AO ÓRGÃO FEDERAL COMPETENTE (INPI) - PREVALÊNCIA SOBRE O NOME COMERCIAL - TITULARIDADE DA MARCA - POSSIBILIDADE DE CESSÃO A TERCEIROS POR MEIO DE CONTRATO DE FRANQUIA, DESDE QUE AUSENTE CONFUSÃO COM O NOME COMERCIAL DA REQUERIDA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O registro da marca junto ao órgão federal competente - Instituto Nacional de Propriedade Industrial -, prevalece sobre o registro do nome comercial na Junta de Comércio, segundo entendimento acolhido por esta Corte de Justiça. Demonstrada a titularidade da apelada sobre a marca, não há irregularidade na cessão, a terceiros, do direito de explorá-la, por meio de contrato de franquia, nos termos do art. 2.º da Lei n.º 8.955/95, sendo possível, inclusive, o registro da aludida marca, acompanhada de termo genérico, para identificação de suas franquias, desde que distinto do nome comercial utilizado pela autora.

2. Prescrito o direito da requerida buscar em Juízo a abstenção do uso da

marca 'Hering' pela apelante, possibilitando a ela apresentar-se no comércio de produtos têxteis com a denominação 'Lojas Hering', além do sinal figurativo dos 'dois peixes', e considerando a incidência do princípio da especificidade também nos conflitos envolvendo nome comercial, torna-se descabido que outras empresas atuem na mesma área econômica da recorrente, utilizando-se do nome comercial devidamente registrado por ela na Junta Comercial de diversas unidades da Federação.

DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA DE MODO PROPORCIONAL ENTRE OS LITIGANTES, FACE A DERROTA RECÍPROCA DAS PARTES EM SUAS PRETENSÕES (ART. 21, CAPUT, DO CPC) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DO ART. 20, § 3º, ALÍNEAS 'A', 'B' E 'C', DO CPC" (e-STJ fls. 1.083-1.085).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.154-1.175).

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 1.249-1.295), COMPANHIA HERING S.A. aponta violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:

(i) artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil - porque teria havido negativa de prestação jurisdicional ao deixar o Tribunal de origem de se manifestar acerca de aspectos relevantes da demanda suscitados em sede de embargos de declaração;

(ii) artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil - sustentando que o Tribunal de origem, ao reconhecer a ocorrência de prescrição, afastou-se da verdadeira causa de pedir da ação proposta pela ora recorrente;

(iii) artigos 177 e 178, § 10, inciso IX, do Código Civil de 1916 e 129, 208, 209 e 210 da Lei nº 9.279/76 - ao argumento de que o termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com a data em que ocorreu a ofensa ao direito que se pretende proteger com a propositura da ação;

(iv) artigos 129, 130, incisos I e II, e 139 da Lei nº 9.279/96 e 177 do Código Civil de 1916 - sob o entendimento de que "a aludida prescrição da ação em nada poderia alterar o fato de que o registro da marca 'Hering' e da 'figura dos dois peixes', existente desde 1931 e válido até hoje (fatos incontroversos, como os próprios acordãos reconhecem), tornou a Cia Hering a única proprietária da marca" (e-STJ fl. 1.282) e

(v) artigos 124, inciso VI, e 129 da Lei nº 9.279/96 e 177 do Código Civil de 1916 - defendendo a tese de que o termo "Lojas" é genérico e, portanto, insuscetível de apropriação como marca.

Com as contrarrazões (fls. 1.372-1.399) e admitido o recurso na origem (fl. 1.424), subiram os autos a esta colenda Corte."

Assim, após análise do Recurso Especial n. 1.263.528 impetrado por Cia Hering nos autos de n. 008.99.020326-0 (0020236-51.1999.8.24.0008), fora proferida decisão no seguinte sentido (fls. 1243/1252v.):

"[...] (III) Dos temas prejudicados

Os temas relacionados com a apontada ofensa aos artigos 124, inciso VI, 129, 130, incisos I e II, e 139 da Lei nº 9.279/96 e 177 do Código Civil de 1916 estão prejudicados, porquanto as matérias com eles relacionadas serão objeto de nova apreciação pela Corte local, tendo em vista a determinação de retorno dos autos à origem para apreciação dos pedidos veiculados na ação nº 008.99.020326-0, caso em que caberá nova insurgência recursal pela parte interessada.

(IV) Do dispositivo

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa parte, dou-lhe provimento para afastar a ocorrência de prescrição, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no julgamento dos recursos de apelação interpostos pelas partes, prejudicadas as demais questões."

Destarte, vieram os autos conclusos para nova análise do recurso apelatório interposto por Lojas Hering S.A.

(B) Da Ação de cessação do uso de nome empresarial ajuizada pela empresa Lojas Hering S.A. – Recurso Apelatório n. 0002107-53.2000.8.24.0008.

Adoto, *in totum*, o relatório do voto proferido pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (fls. 1987/1997) no Recurso Especial n. 1.282.969:

"[...] Noticiam os autos que, em 7/12/1999, COMPANHIA HERING propôs ação, autuada sob o nº 008.99.020326-0, contra LOJAS HERING S.A. objetivando a abstenção do uso das marcas "HERING" e "FIGURA DOS DOIS PEIXES" pela ré, em seu centro comercial, e por suas franqueadas e licenciadas, bem como o pagamento de indenização por uso indevido das referidas marcas.

Em 16/12/1999, LOJAS HERING S.A., por sua vez, ajuizou ação, que recebeu o nº 008.00.002107-2, contra COMPANHIA HERING, PARJOM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. e LIMITED MALHAS LTDA. pretendendo a cessação pelas rés do uso dos nomes "LOJA(S) HERING", "LOJA(S) HERING STORE", "LOJA(S) HERING VIRTUAL" e "HERING STORE", bem como de qualquer divulgação publicitária referente aos mesmos nomes, além de indenização pelos lucros auferidos com a sua utilização.

As duas demandas foram julgadas em sentença única.

Com relação à primeira demanda, foi rejeitada a preliminar de prescrição e julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tendo sido (i) deferido o pedido de abstenção de uso a fim de 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, 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. 1.210) e

(ii) indeferido o pedido de indenização.

No tocante à segunda demanda, (i) foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de Parjom e Limited e (ii) julgada improcedente a demanda tanto com relação ao pedido de abstenção de uso quanto ao pedido de indenização.

O dispositivo ficou assim ementado:

"(...)

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. 1.214-1.216).

Irresignada, LOJAS HERING S.A. apresentou recursos de apelação em ambos os feitos.

No autos da primeira demanda (Processo nº 008.99.020326-0), as razões recursais englobaram as seguintes alegações: (i) prescrição; (ii) direito adquirido quanto ao uso centenário da expressão "Lojas Hering" como denominação de seu estabelecimento; (iii) os registros conferidos à contraparte são limitados à categoria de "*artigos de vestuário de toda sorte*", não podendo atingir o nome empresarial; (iv) a recorrente nunca fez uso do termo "Hering" isoladamente, mas sempre acompanhado do termo "Lojas" ou "Centro Comercial", o mesmo ocorrendo em relação à figura dos "Dois Peixinhos"; (v) não lhe incumbia proceder à impugnação ou à anulação do registro da marca porque somente foi usuária de "título de estabelecimento", "insígnia de comércio" e "nome comercial", cujas modalidades não se confundem com a marca; (vi) a marca "Hering" não é privativa da apelada porque existem outras marcas com a mesma denominação como, por exemplo, gaitas, instrumentos musicais, brinquedos, artigos de papelaria, cristais, móveis, artigos elétricos e para o lar, entre outros; (vii) a anterioridade do nome comercial com o arquivamento dos atos constitutivos das Lojas Hering S.A. e o uso do título de estabelecimento e da insígnia de comércio precedem os posteriores registros de marca no INPI; (viii) ilegalidade e invasão de mercado da apelada ao se apresentar no mercado com o mesmo nome da apelante; (ix) a Cia. Hering nunca atuou no comércio e nunca deteve lojas, franquias, centros comerciais ou shopping; (x) inverídica a alegação de que a liberalidade de uso havia sido concedida apenas para a casa matriz; (xi) a apelante registrou o nome comercial (Lojas Hering S.A.) para a atividade comércio em quase todos os Estados do país; (xii) o fato de ter a apelada se constituído em 1880 com o nome "Hering" em produtos da classe 25 não garante a ela a prerrogativa de utilizar destes elementos comuns e associar a eles sua marca visando atuar em uma destas áreas se outros já os detém; (xiii) não houve nenhuma liberalidade, mas, sim, interesses econômicos comuns, aliados ao fato de serem sócios e fundadores comuns; (xiv) não há nenhuma prova ou evidência de que a apelada Cia. Hering tenha emprestado o nome à apelante; (xv) não há prova de que o uso foi feito de má-fé, visando usufruir de marca que alegam notória e, (xvi) ainda que exista a notoriedade, ela não é plena, atingindo apenas produtos de vestuário.

Na demanda nº 008.00.002107-2, a apelação versou sobre os seguintes pontos: (i) legitimidade passiva das rés Parjom e Limited; (ii) uso secular do título de estabelecimento "Lojas Hering" e do nome comercial "Lojas Hering S.A."; (iii) a Indústria Têxtil Cia. Hering, limitada à fabricação de "camisetas e artigos de vestuário", tinha como sua vendedora principal, com a denominação de "Lojas", apenas as "Lojas Hering"; (iv) as Lojas Hering se tornaram notoriamente conhecidas em virtude de sua casa matriz e das inúmeras filiais em unidades da Federação; (v) a Cia. Hering passou a permitir que seus licenciados e/ou franqueados, tais como as apeladas Parjom e Limited, utilizassem em letreiros, tabuletas, notas fiscais, faturas e impressos em geral o título de estabelecimento "Lojas Hering"; (vi) nome comercial não se confunde com marca de produto; (vii) legítimo o uso pela apelante do nome comercial e do título de estabelecimento, bem como da utilização da figura dos "dois

peixinhos" para seu comércio, centro comercial ou shopping; (viii) há ilegal invasão de mercado por parte das apeladas no momento em que passaram a se apresentar no mercado com o mesmo nome da apelante; (ix) foi prejudicada em suas finalidades comerciais, traduzindo um dano material, emergente, decorrente da efetiva perda de clientela que experimentou em razão de seus direitos de nome comercial, título de estabelecimento e insígnia de comércio, utilizados em sua atividade comercial, estarem sendo ilegalmente utilizados pelas apeladas e (x) o valor relativo aos danos materiais deve ser apurado em liquidação de sentença.

Cia. Hering recorreu adesivamente, pugnando pela reforma da sentença no tocante ao pedido de indenização, e tecendo considerações acerca da não ocorrência de prescrição relativamente ao pleito indenizatório.

A Terceira Câmara de Direito Comercial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, também em acórdão único, (a) deu provimento ao primeiro recurso de apelação das Lojas Hering a fim de acolher a preliminar de prescrição do direito da Cia Hering quanto à pretensão de abstenção de uso e ao pedido de indenização; (b) deu parcial provimento ao segundo recurso de apelação das Lojas Hering (b.1) reintegrando na lide as empresas Parjom e Limited, porquanto reconhecida a sua legitimidade passiva, e, (b.2) no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o efeito de vedar que as rés façam uso da denominação "Lojas Hering", e (c) negou provimento ao recurso adesivo de Cia. Hering.

O aresto restou assim ementado:

"APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE NOME COMERCIAL - INSURGÊNCIAS CONTRA A MESMA RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA QUE JULGOU SIMULTANEAMENTE AS DEMANDAS - CONEXÃO - INDISPENSABILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA DECISÃO ÚNICA.

Se as decisões têm reflexos nas ações aparelhadas, não se enfrenta prejudicialidade, mas sim, típica conexão, a exigir a providência do art. 105, do Código de Processo Civil, com reunião dos processos para decisão única.

AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZATÓRIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - PRESCRIÇÃO - MARCA - INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL PARA A PRETENSÃO CONDENATÓRIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 178, § 10.º, IX, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - PEDIDO DE ABSTENÇÃO DO USO DA MARCA HERING E SÍMBOLO DOS DOIS PEIXES - AÇÃO DE NATUREZA REAL - PRESCRIÇÃO REGIDA PELO ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916, SEGUNDA PARTE - LAPSO TEMPORAL DE DEZ ANOS ENTRE PRESENTES - CONTAGEM A PARTIR DA CIÊNCIA DO FATO - UTILIZAÇÃO COMPROVADA DA MARCA DA AUTORA HÁ QUASE MEIO SÉCULO - PRETENSÃO ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO - RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

O direito sobre o nome comercial, assim como as marcas de fábrica e de comércio, segundo o entendimento prevalente na doutrina e na jurisprudência,

constitui uma propriedade (REsp 4055).

Ou seja, ainda que não se trata de bem corpóreo, tem-se que a marca se insere na categoria dos 'direitos reais suscetíveis de um exercício visível e contínuo, ou pelo menos, de reiteração', utilizando a expressão de M.M. SERPA LOPES.

Como conseqüência disso, o lapso quinquenal previsto no art. 178, § 10.º, IX, do Código Civil de 1916, incide em ações por meio da qual se busque a reparação pelo uso indevido de marca ou nome comercial, não servindo, no entanto, para aquelas que se tem como objetivo a abstenção do uso da marca.

Já nessas ações, de cunho cominatório, fixado o entendimento de que o direito perseguido pelo titular da marca é classificado como de propriedade, incide o prazo prescricional de dez anos, previsto na segunda parte do art. 177 do Código Civil de 1916.

Exteriorizando, de forma ininterrupta, a terceiros a utilização do nome 'Lojas Hering', e ostentando a figura dos dois peixes, desde a sua constituição, sem qualquer oposição da proprietária da marca, por quase meio século, prescrita resta à Cia. Hering a pretensão de obstar a continuidade daquele exercício.

AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE NOME COMERCIAL 'LOJAS HERING' C/C INDENIZATÓRIA - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM VERIFICADA - UTILIZAÇÃO DO NOME COMERCIAL DA AUTORA PELAS EMPRESAS FRANQUEADAS OBJETO DE DISCUSSÃO NOS AUTOS - RECURSO PROVIDO - REFORMA DA SENTENÇA PARA REINTEGRAÇÃO DAS REQUERIDAS PARJOM COMÉRCIO DE ROUPAS E LIMITED MALHAS À LIDE.

Verificado que as requeridas fazem uso do nome comercial da autora, objeto de discussão nos autos, mister a reintegração das aludidas empresas à lide, para apuração da legalidade dessa utilização.

AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE NOME COMERCIAL C/C INDENIZATÓRIA - CONFLITO ENTRE MARCA 'HERING' E NOME COMERCIAL 'LOJAS HERING' - PRECEDÊNCIA NO USO DA DENOMINAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DA MARCA JUNTO AO ÓRGÃO FEDERAL COMPETENTE (INPI) - PREVALÊNCIA SOBRE O NOME COMERCIAL - TITULARIDADE DA MARCA - POSSIBILIDADE DE CESSÃO A TERCEIROS POR MEIO DE CONTRATO DE FRANQUIA, DESDE QUE AUSENTE CONFUSÃO COM O NOME COMERCIAL DA REQUERIDA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O registro da marca junto ao órgão federal competente - Instituto Nacional de Propriedade Industrial -, prevalece sobre o registro do nome comercial na Junta de Comércio, segundo entendimento acolhido por esta Corte de Justiça. Demonstrada a titularidade da apelada sobre a marca, não há irregularidade na cessão, a terceiros, do direito de explorá-la, por meio de contrato de franquia, nos termos do art. 2.º da Lei n.º 8.955/95, sendo possível, inclusive, o registro da aludida marca, acompanhada de termo genérico, para identificação de suas franquias, desde que distinto do nome comercial utilizado

pela autora.

2. Prescrito o direito da requerida buscar em Juízo a abstenção do uso da marca 'Hering' pela apelante, possibilitando a ela apresentar-se no comércio de produtos têxteis com a denominação 'Lojas Hering', além do sinal figurativo dos 'dois peixes', e considerando a incidência do princípio da especificidade também nos conflitos envolvendo nome comercial, torna-se descabido que outras empresas atuem na mesma área econômica da recorrente, utilizando-se do nome comercial devidamente registrado por ela na Junta Comercial de diversas unidades da Federação.

DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA DE MODO PROPORCIONAL ENTRE OS LITIGANTES, FACE A DERROTA RECÍPROCA DAS PARTES EM SUAS PRETENSÕES (ART. 21, CAPUT, DO CPC) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DO ART. 20, § 3º, ALÍNEAS 'A', 'B' E 'C', DO CPC" (e-STJ fls. 1.451-1.453).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.565-1.586).

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 1.608-1.623), PARJOM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. e LIMITED MALHAS LTDA., com fulcro na alínea "a" do permissivo constitucional, apontam violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:

(i) artigos 3º e 267, inciso VI, do Código de Processo Civil - ilegitimidade passiva das recorrentes Parjom e Limited, visto que, na condição de meras franqueadas da Cia. Hering, apenas exercem um direito que lhes foi conferido pelo contrato de franquia firmado;

(ii) artigo 124, inciso VI, da Lei nº 9.279/96 - impossibilidade de impedir a utilização do termo "Lojas", ao lado da marca "Hering", pela titular da marca e suas franqueadas, porquanto, à semelhança do vocábulo "Store", constitui termo genérico, insuscetível de apropriação, e

(iii) artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil - negativa de prestação jurisdicional.

COMPANHIA HERING S.A., por sua vez (e-STJ fls. 1.631-1.679), aponta violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:

(i) artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil - porque teria havido negativa de prestação jurisdicional ao deixar o Tribunal de origem de se manifestar acerca de aspectos relevantes da demanda suscitados em sede de embargos de declaração;

(ii) artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil - sustentando que o Tribunal de origem, ao reconhecer a ocorrência de prescrição, afastou-se da verdadeira causa de pedir da ação proposta pela ora recorrente;

(iii) artigos 177 e 178, § 10, inciso IX, do Código Civil de 1916 e 129, 208, 209 e 210 da Lei nº 9.279/76 - ao argumento de que o termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com a data em que ocorreu a ofensa ao direito que se pretende proteger com a propositura da ação;

(iv) artigos 129, 130, incisos I e II, e 139 da Lei nº 9.279/96 e 177 do Código Civil de 1916 - sob o entendimento de que "a aludida prescrição da ação

em nada poderia alterar o fato de que o registro da marca 'Hering' e da 'figura dos dois peixes', existente desde 1931 e válido até hoje (fatos incontroversos, como os próprios acórdãos reconhecem), tornou a Cia Hering a única proprietária da marca" (e-STJ fl. 1.664) e

(v) artigos 124, inciso VI, e 129 da Lei nº 9.279/96 e 177 do Código Civil de 1916 - defendendo a tese de que o termo "Lojas" é genérico e, portanto, insuscetível de apropriação como marca.

LOJAS HERING S.A., por fim (e-STJ fls. 1.791-1.887), com base nas alíneas "a" e "c", do permissivo constitucional, alega, além de divergência jurisprudencial, ofensa aos seguintes artigos acompanhados das respectivas teses:

(i) artigo 178, § 10, inciso IX, do Código Civil de 1916 - ao argumento de que não ocorreu a prescrição referente ao seu pedido de indenização por perdas e danos e

(ii) artigo 17, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil - pretendendo o reconhecimento da litigância de má-fé da Cia Hering.

Com as contrarrazões (fls. 2.006-2.166), e admitidos os recursos na origem (fls. 2.168-2.174), subiram os autos a esta colenda Corte."

Assim, após análise do Recurso Especial n. 1.282.969, o qual decidiu três irresignações, estas impetradas por Parjom Comércio de Roupas Ltda, Cia. Hering S.A. e Lojas Hering S.A., fora proferida decisão no seguinte sentido (fls. 1987/1997):

"(IV) Dos temas prejudicados

Considerando-se a existência de clara e evidente conexão entre as duas ações em curso e sendo certo que o afastamento da prescrição da pretensão plasmada na ação nº 008.99.020326-0, promovida pela COMPANHIA HERING, impõe à Corte local a apreciação plena de todas as questões controvertidas objeto do litígio, ficam prejudicadas todas as alegações recursais remanescentes nos três recursos especiais.

Assim, os temas relacionados com a apontada ofensa aos artigos 124, inciso VI, 129, 130, incisos I e II, e 139 da Lei nº 9.279/96 e 177 do Código Civil de 1916, veiculados nos recursos especiais de Parjom e Limited e no apelo nobre da Cia. Hering, bem como aqueles articulados no recurso especial de Lojas Hering, concernentes aos artigos 178, § 10, inciso IX, do Código Civil de 1916 e 17, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, estão prejudicados, porquanto, consoante já mencionado, as matérias com eles relacionadas serão objeto de nova apreciação pela Corte local, tendo em vista a determinação de retorno dos autos à origem para apreciação dos pedidos veiculados na ação nº 008.99.020326-0, caso em que caberá nova insurgência recursal pela parte interessada.

(V) Do dispositivo

Ante o exposto, (i) conheço em parte do recurso especial interposto por PARJOM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. e LIMITED MALHAS LTDA. e, na

parte conhecida, nego-lhe provimento; (ii) conheço em parte do recurso especial interposto pela COMPANHIA HERING e, nessa parte, dou-lhe provimento para afastar a ocorrência de prescrição, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no julgamento dos recursos de apelação interpostos pelas partes, e (iii) não conheço do recurso especial de LOJAS HERING S.A., porquanto integralmente prejudicado."

Destarte, vieram os autos conclusos para nova análise dos recursos apelatórios interpostos por Lojas Hering S.A e adesivo apresentado pela Cia. Hering S.A.

1.2 Dos recursos apelatórios das Lojas Hering:

Inconformada, a empresa Lojas Hering S.A., como já exposto acima, nos autos da primeira demanda nº **008.99.020326-0 (0020326-51.1999.8.24.0008)**, apresentou razões recursais com as seguintes alegações":

1. prescrição; 2. direito adquirido quanto ao uso centenário da expressão "Lojas Hering" como denominação de seu estabelecimento; 3. os registros conferidos à contraparte são limitados à categoria de "*artigos de vestuário de toda sorte*", não podendo atingir o nome empresarial; 4. a recorrente nunca fez uso do termo "Hering" isoladamente, mas sempre acompanhado do termo "Lojas" ou "Centro Comercial", o mesmo ocorrendo em relação à figura dos "Dois Peixinhos"; 5. não lhe incumbia proceder à impugnação ou à anulação do registro da marca porque somente foi usuária de "título de estabelecimento", "insígnia de comércio" e "nome comercial", cujas modalidades não se confundem com a marca; 6. a marca "Hering" não é privativa da apelada porque existem outras marcas com a mesma denominação como, por exemplo, gaitas, instrumentos musicais, brinquedos, artigos de papelaria, cristais, móveis, artigos elétricos e para o lar, entre outros; 7. a anterioridade do nome comercial com o arquivamento dos atos constitutivos das Lojas Hering S.A. e o uso do título de estabelecimento e da insígnia de comércio precedem os posteriores registros de marca no INPI; 8. ilegalidade e invasão de mercado da apelada ao se apresentar no mercado com o mesmo nome da apelante; 9. a Cia. Hering nunca atuou no comércio e nunca deteve lojas, franquias, centros comerciais ou shopping; 10. inverídica a alegação de que a liberalidade de uso havia sido concedida apenas para a casa matriz; 11. a apelante registrou o nome comercial (Lojas Hering S.A.) para a atividade comércio em quase todos os Estados do país; 12. o fato de ter a apelada se constituído em 1880 com o nome "Hering" em produtos da classe 25 não garante a ela a prerrogativa de utilizar destes elementos comuns e associar a eles sua marca visando atuar em uma destas áreas se outros já os detêm; 13. não houve nenhuma liberalidade, mas, sim, interesses econômicos comuns, aliados ao fato de serem sócios e fundadores comuns; 14. não há nenhuma prova ou evidência de que a apelada

Cia. Hering tenha emprestado o nome à apelante; **15.** não há prova de que o uso foi feito de má-fé, visando usufruir de marca que alegam notória e, **16.** ainda que exista a notoriedade, ela não é plena, atingindo apenas produtos de vestuário."

Já nos autos da segunda ação, nº **008.00.002107-2 (0002107-53.2000.8.24.0008)**, a apelação versou sobre os seguintes pontos:

"**1.** legitimidade passiva das rés Parjom e Limited; **2.** uso secular do título de estabelecimento "Lojas Hering" e do nome comercial "Lojas Hering S.A."; **3.** a Indústria Têxtil Cia. Hering, limitada à fabricação de "camisetas e artigos de vestuário", tinha como sua vendedora principal, com a denominação de "Lojas", apenas as "Lojas Hering"; **4.** as Lojas Hering se tornaram notoriamente conhecidas em virtude de sua casa matriz e das inúmeras filiais em unidades da Federação; **5.** a Cia. Hering passou a permitir que seus licenciados e/ou franqueados, tais como as apeladas Parjom e Limited, utilizassem em letreiros, tabuletas, notas fiscais, faturas e impressos em geral o título de estabelecimento "Lojas Hering"; **6.** nome comercial não se confunde com marca de produto; **7.** legítimo o uso pela apelante do nome comercial e do título de estabelecimento, bem como da utilização da figura dos "dois peixinhos" para seu comércio, centro comercial ou shopping; **8.** há ilegal invasão de mercado por parte das apeladas no momento em que passaram a se apresentar no mercado com o mesmo nome da apelante; **9.** foi prejudicada em suas finalidades comerciais, traduzindo um dano material, emergente, decorrente da efetiva perda de clientela que experimentou em razão de seus direitos de nome comercial, título de estabelecimento e insígnia de comércio, utilizados em sua atividade comercial, estarem sendo ilegalmente utilizados pelas apeladas e **10.** o valor relativo aos danos materiais deve ser apurado em liquidação de sentença.

Destarte, requereu por fim, o conhecimento e provimento dos apelos.

1.3 Do recurso adesivo da Cia. Hering S.A.:

A Cia. Hering S.A., de forma adesiva ao apelo apresentado nos autos de n. **008.99.020326-0 (0020326-51.1999.8.24.0008)**, recorreu requerendo a reforma da sentença no tocante ao pedido de indenização, arguindo, em suma, a não ocorrência da prescrição no que se refere ao pleito indenizatório.

Pleiteou, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

1.4 Das contrarrazões

No processo de nº **008.99.020326-0 (0020326-51.1999.8.24.0008)**, as contrarrazões foram apresentadas às fls. 797/843 e 847/864, sendo estas da

Cia Hering S.A. e Lojas Hering S.A.

Às fls. 1.130/1.167 e 1.168/1.189, dos autos de n. **008.00.002107-2 (0002107-53.2000.8.24.0008)**, foram apresentadas as contrarrazões das empresas Cia Hering S.A., Parjom Comércio de Roupas Ltda e Limited Malhas Ltda., respectivamente.

Este é o relatório.

VOTO

2. Dos recursos

Da Admissibilidade

Porque preenchidos os requisitos necessários, conheço dos recursos.

Considerando que as irresignações tratadas nos recursos apelatórios são, em quase sua totalidade as mesmas, passa-se a analisar ambos os recursos em conjunto.

2.1 Dos recursos apelatórios das Lojas Hering S.A., na Ação de abstenção de uso de marca ajuizada pela empresa Cia. Hering S.A. – autos recursais n. 0020326-51.1999.8.24.0008, e na Ação de cessação do uso de nome empresarial ajuizada pela própria recorrente – autos n. 0002107-53.2000.8.24.0008.

(A) – Da prescrição e da legitimidade de parte das empresas Parjon Comércio de Roupas Ltda. e Limited Malhas Ltda.

Quanto aos argumentos expostos sobre a possível prescrição do direito da empresa Cia Hering S.A. E da legitimidade das empresas Parjon e Limited, tem-se que desnecessária a sua análise, uma vez que já restou sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, através do Recurso Especial n. 1.263.528, que no caso em apreço, incorreu a prescrição arguida pela parte ora recorrente, bem como restou decidida a legitimidade de parte das empresas referidas através do Recurso Especial n. 1.282.969.

Destarte, passa-se aos demais pontos.

(B) – Do uso centenário da expressão "Lojas Hering" como nome empresarial e denominação de seu estabelecimento.

A parte recorrente está a arguir que há décadas, mas precisamente

desde o ano de 1880, e após desde 04/01/1951 – data esta constante no documento de registro empresarial da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (fl. 72 autos 0002107-53.2000.8.24.0008) – se utiliza do título de estabelecimento comercial Lojas Hering S.A., e em virtude do longo período de utilização, defende direitos e a sua legitimidade para permanecer no uso de referida denominação.

A decisão recorrida, ao analisar o pleito inicial da Cia Hering S.A., julgou-o procedente em parte para determinar que a empresa recorrente – Lojas Hering S.A. – se abstivesse em utilizar a *"marca nominativa "Hering" e a marca figurativa dos "Dois peixinhos"* em seus estabelecimentos comerciais (fl. 694).

Sabe-se que **marca** e **nome empresarial** possuem definições distintas, pois *"a marca é o sinal visualmente perceptível que tem como função distinguir produtos ou serviços colocados à disposição do público consumidor, o nome empresarial, ao contrário, identifica o sujeito de direito que comercializa, fabrica ou produz os produtos ou presta serviços que serão, por sua vez, diferenciados dos demais existentes no mercado pela marca."*¹

Já o **título de estabelecimento** comercial, tem-se, em suma, por ser a exteriorização e a figuração que identifica o lugar de exploração da atividade empresária, ou seja, trata-se do painel luminoso ou da placa que de forma manifesta indica o local onde são desenvolvidos os atos empresariais.

Ao compulsar o autos, constata-se que a empresa recorrente efetivamente registrou o nome empresarial no órgão competente estadual, qual seja, na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina como acima referido, não trazendo em referido registro a figura dos "dois peixinhos".

No mais, colaciona-se que a empresa recorrida, Cia. Hering S.A., efetuara o registro da marca "Hering" e do símbolo figurativo dos "dois peixinhos" junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, este realizado de forma

¹ BERTOLDI, Marcelo M., RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. Curso Avançado de Direito Comercial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 139.

primeira na data de 16/07/1952 (fl. 29), possuindo referida marca a proteção especial tratada no art. 67 da Lei 5.772/71(atual Lei 9.297/96), nos termos da anotação de declaração de notoriedade juntado à fl. 28.

Ainda, visualiza-se no processado, que a empresa recorrente em diversas vezes tentou efetuar o registro do seu nome empresarial como marca junto ao INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, mas não obteve êxito (fls. 76/90).

É verdade que 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.

Registra-se que é possível a utilização de nomes empresariais "idênticos" quando em virtude dos produtos/serviços prestados e ou localização territorial, estes não gerem confusão ou associação indevida dos sinais distintivos e elementares, ou por liberalidades entre os empresários.

As marcas são protegidas pela Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) e o nome comercial encontra escopo legal na Lei 8.933/94, a qual traz a baila os princípios da veracidade e da novidade.

No caso em análise o principal ponto a ser analisado é a viabilidade da utilização/franqueamento/cessão do nome comercial da empresa recorrente – Lojas Hering S.A., com o adendo da figuração dos "dois peixinhos", como título de estabelecimentos comerciais.

Quanto a figura dos dois peixinhos, embora relate a apelante que a utilizava "desde sempre", tem-se que certa a impossibilidade de utilização destes por parte das Lojas Hering S.A., uma vez que, através das provas acostadas aos autos, clarividente a propriedade industrial de referida insígnia por parte da Cia.

Hering S.A., possuidora do registro junto ao órgão responsável pelo controle (INPI) e ausente a escrituração de referida figura quando do registro da apelante no órgão estadual – Junta Comercial do Estado de Santa Catarina.

Corroborando a impossibilidade de uso, tem-se, ainda, que a figura dos dois peixinhos já era utilizada também, há muitos anos, pela Cia Hering S.A. antes do registro junto ao INPI – conforme a própria recorrente o fez constar em sua petição de fl. 1403 dos autos n. 0020326-52.1999.8.24.0008.

Assim, considerando a utilização da figura dos "dois peixinhos" pela recorrida desde tempos pretéritos, e esta agregada ao registro no INPI – não há como possibilitar a utilização da figura referida pela empresa recorrente em seu centro comercial e ou à título de franqueamento.

No que se refere ao registro na junta comercial antecedente e a utilização do nome empresarial em detrimento da marca e seu registro, entende-se interessante colacionar parte da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1184867/SC, relatado pelo Min. Luiz Felipe Salomão, publicado no DJe em 06/06/2014, em caso análogo:

"[...] 5.1 A tutela ao nome comercial, no âmbito da propriedade industrial, assim como à marca, tem como fim maior obstar o proveito econômico parasitário, o desvio de clientela e a proteção ao consumidor.

Não obstante, as formas de proteção ao nome empresarial e à marca comercial não se confundem.

A tutela àquele 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).

João da Gama Cerqueira assim discorreu sobre os efeitos do registro marcário (CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. Vol. 2. Tomo 2. Parte 3. Editora Revista Forense: Rio de Janeiro, 1956. p. 76-77):

O registro torna certa a data da apropriação da marca e fixa os seus elementos, além de fazer público o ato da apropriação. Mas o seu efeito principal, como declara a lei, é assegurar ao seu titular o direito ao uso exclusivo da marca e, como consequência, o direito de impedir que outros a empreguem para o mesmo fim.

[...]

Assegurando ao proprietário da marca o direito ao seu uso exclusivo, o registro fixa, ao mesmo tempo, a extensão desse direito. A lei protege tudo o que se acha compreendido no registro no que respeita à composição da marca como no que se refere às suas aplicações.

Ambos os institutos possuem proteção constitucional, nos termos do art. 5º XXIX, da Constituição da República, *in verbis*:

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

A Lei da Propriedade Industrial, na mesma linha, previu proteção tanto às marcas quanto aos nomes empresariais, nos seguintes termos:

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;

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Nesse passo, 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).

Aliás, conforme esclarecido pela Terceira Turma no Resp n. 1204488/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, "***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 -, 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". Não sendo essa, incontestavelmente, a hipótese dos***

autos, possível a convivência entre o nome empresarial e a marca, cuja colidência foi suscitada" (REsp 1204488/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 02/03/2011).

Fabio Ulhôa Coelho, discorrendo sobre as diferenças entre marca e nome comercial, assevera que:

[...] a proteção conferida pela Junta Comercial ao nome se exaure nos limites do Estado a que ela pertence, enquanto que os efeitos do registro de marca são nacionais (CC, art. 1.166). Ou seja, o empresário sediado em Santa Catarina tem, a partir do arquivamento do seu ato constitutivo no registro de empresas, protegido o seu nome empresarial em todo o Estado catarinense. Se abrir filiais no Paraná e no Rio Grande do Sul, terá neles a mesma proteção. Nenhum outro empresário poderá se estabelecer, ou abrir filial, com nome idêntico ou semelhante, nestes três Estados. Tais arquivamentos, contudo, não impedem que, em outro Estado da Federação (Rio de Janeiro, suponha-se), seja arquivado ato constitutivo com nome empresarial colidente.

[...]

Como o registro do nome empresarial tem abrangência estadual, e não nacional, os seus efeitos estão restritos aos Estados em que o empresário tem sede ou filial. Para estender a tutela ao país todo, ele deve providenciar o arquivamento de pedido de proteção ao nome empresarial, nas Juntas dos demais Estados (CC, art. 1.166, parágrafo único; IN-DNRC, n. 104, art. 11, §§ 1º e 2º). O mesmo não ocorre com a marca, que, registrada no INPI, estará protegida em todo o território brasileiro (e, até mesmo, nos demais países unionistas, se presentes as condições da Convenção de Paris). (FÁBIO ULHÔA COELHO, *Curso de Direito Comercial. Direito de Empresa*, Vol. 1, 15ª ed.: Saraiva, São Paulo, 2011, p. 201).

Assim, 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.

Como acima exposto, para que a reprodução ou imitação de nome empresarial de terceiro constitua óbice a registro de marca, à luz do princípio da territorialidade, faz-se necessário que a proteção ao nome empresarial não goze de tutela restrita a um Estado, mas detenha a exclusividade sobre o uso em todo o território nacional.

No caso, porém, é incontroverso da moldura fática que o registro dos atos constitutivos da autora foi feito apenas na Junta Comercial de Blumenau/SC. [...]".

Destarte, embora esteja a recorrente a narrar a utilização por tempo centenário, entende-se que a ausência de impedimento ao registro da marca "Hering" e da insígnia dos "dois peixinhos", bem como a falta de oportuna impugnação ao ato administrativo, a época do depósito do pedido de registro efetuado pela empresa Cia Hering S.A. no órgão competente (INPI), demonstram

que a escrituração ocorrera de forma lícita, conferindo a Cia Hering S.A. os direitos decorrente da propriedade industrial, até mesmo porque, quando dos registros, as empresas caminhavam de forma "conjunta", envolvendo laços "familiares e societários" como antes já dito.

Além desses fatos, relevante dizer que a empresa recorrente – Lojas Hering S.A. – possui os direitos inerentes ao nome empresarial que por si fora registrado na junta comercial estadual, direitos estes que possuem restrições, dentre elas àquela elencada no art. 1.164 do Código Civil "*in verbis*": *O nome empresarial não pode ser objeto de alienação.*"

Destarte, embora não seja possível a alienação do nome empresarial, este pode ser cedido, mas referida cessão também não dá o direito ao cessionário de se utilizar do nome empresarial cedido como título de estabelecimento caso haja óbice advindo da questão pertinente a propriedade industrial.

De tudo que consta do processado, pode-se perceber que as desavenças entre as empresas – que há muito caminhavam sem rusgas, até mesmo após as averbações em discussão – vieram a ocorrer quando os responsáveis pela empresa Lojas Hering S.A. começaram a franquear/ceder o "título do estabelecimento", com a marca "Hering", à terceiros estranhos ao relacionamento societário que já vigia há décadas.

A franquia é definida pela Lei 8.955/94 como um "*sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso da marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semiexclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso da tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício*".

Neste viés, é possível entender o porque da contenda entre as

empresas litigantes, uma vez que àquela que não possuía o direito legal de propriedade industrial (Lojas hering S.A.), começou a franquear/ceder a marca Hering para única utilização como "título de estabelecimento", quando o registro efetuado na junta comercial lhe dava apenas o direito de ceder o nome empresarial "Lojas Hering S.A.", e não o "título do estabelecimento/marca" (contratos juntados às fls. 63/68), pois, como explicado no início do voto, nome empresarial e título de estabelecimento são "coisas" distintas.

Compete ressaltar, novamente, que marca é diferente de título de estabelecimento, mas referidos institutos podem coincidir ou colidir, como no caso em análise, e, ocorrendo referida situação, deve-se levar em conta, também, a proteção ao direito do consumidor e o da livre concorrência, evitando-se a captação indevida de clientela (princípios da territorialidade e da especialidade).

Sobre o tema, é o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EMPREENDIMENTOS DISTINTOS. MESMO RAMO DE ATIVIDADE. ELEMENTOS DA EMPRESA. DENOMINAÇÃO. COLIDÊNCIA. MARCA, NOME EMPRESARIAL, TÍTULO DO ESTABELECIMENTO E DOMÍNIO DE SÍTIO. CONFUSÃO AOS CONSUMIDORES. MARCA REGISTRADA NO INPI. PROPRIEDADE EXCLUSIVA. PROTEÇÃO NACIONAL. RECURSO PROVIDO.

A marca registrada perante o INPI garante a propriedade exclusiva e possui proteção em âmbito nacional. Prevalece, portanto, sobre: marca não registrada anteriormente, nome empresarial, título de estabelecimento e domínio de sítio. (Agravo de Instrumento n. 2010.035246-7, de São José, rel. Des. Ricardo Fontes, j. em 28/04/2011 – grifou-se).

Do corpo do acórdão citado acima, colhe-se:

"[...]

A questão, em síntese, versa sobre o uso comum e paralelo da denominação "Black Trunks" ou "Black Trunk" por empresas não apenas do mesmo ramo, como também especializadas em idêntica linha de roupas: esportes. Uma utiliza-a como marca; outra, marca, nome empresarial, título do estabelecimento e domínio de sítio.

Dúvidas não há: uma espécie de produto, ofertado por empresas do mesmo setor e utilizando-se de nomenclaturas não somente semelhantes, mas

iguais, origina, sim, inúmeros problemas à confecção - lucratividade e fidelidade dos clientes - e ao próprio público alvo; afinal, estes são confundidos ou até induzidos em erro acerca da legítima origem das peças.

O caso em concreto, entretanto, distingue-se em face de uma peculiaridade: a identidade configurou-se entre a marca da agravante ("Black Trunks") e as seguintes características empresariais da agravada: marca ("Black Trunk Extreme Sports"), nome empresarial ("Black Trunk Vestuário Ltda. ME"), título do estabelecimento ("Black Trunk") e domínio de sítio (www.blacktrunk.com.br).

A fim de esclarecer eventuais equívocos quanto aos elementos mencionados, a seguir, transcreve-se parte de doutrina, cuja explicação é clara e objetiva:

É fundamental não confundir nome empresarial (ou nome comercial) com marca, pois são diferentes: o nome empresarial é a identificação da empresa (empresário individual ou sociedade empresária) e a marca é a identificação de um produto (bens ou serviços). O nome empresarial protege-se pela inscrição do empresário ou registro de sociedade empresária na Junta Comercial (o Registro Mercantil ou Registro Empresarial); a marca protege-se pelo registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

[...]

Também são distintos o nome empresarial e a denominação do estabelecimento ou título do estabelecimento; enquanto o nome empresarial identifica a empresa (empresário ou sociedade empresária), o título do estabelecimento identifica o estabelecimento: o rótulo pelo qual o estabelecimento se apresenta ao público (MAMEDE, Gladston. *Direito empresarial brasileiro*. São Paulo: Atlas, 2007. v. 1: p. 138).

Logo, como a igualdade não existe em um único ou mesmo elemento empresarial, analisa-se, primeiro, quem detém prioridade na denominação da marca e, na sequência, se é ou não possível o uso de idêntica designação para a marca de um e nome empresarial e fantasia de outro empreendimento.

A legislação e jurisprudência são uníssonas a respeito da necessidade de, ante a realidade de possíveis equívocos oriundos do uso mútuo de designações iguais em atividades empresariais de mesma classe, priorizar a proteção legal a uma única empresa. Sobre o assunto, transcreve-se jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - NÃO OCORRÊNCIA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - SISTEMA ATRIBUTIVO - ADOÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA - CONFUSÃO ENTRE OS CONSUMIDORES - POSSIBILIDADE - VALIDADE DE PEDIDO ANTERIOR EM TRÂMITE ADMINISTRATIVO - PRIORIDADE DE EXAME - RECURSO IMPROVIDO.

[...]

III - A similitude entre as marcas em discussão, destinadas a prestação de serviços no mesmo segmento mercadológico, qual seja, consultoria e estudos na área específica da geologia, além de comercializarem produtos e derivados minerais, é capaz de gerar confusão nos consumidores acerca da procedência

dos produtos e da prestação dos serviços, configurando a hipótese de colidência prevista como impeditiva de registro;

III - O registro de propriedade de marca adquire-se desde que observados os trâmites legais de validade. Ausência, *in casu*;

IV - A existência de pedido anterior de registro de marca justifica seu exame prioritário, sob pena de se conferir registro de marca igual ou semelhante a outro requerente ainda pendente de decisão o primeiro pedido;

VI - Recurso especial improvido (REsp n. 899.839/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 1º-10-2010).

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLISÃO DE MARCAS. "MOÇA FIESTA" E "FIESTA". POSSIBILIDADE DE ERRO, CONFUSÃO OU DÚVIDA NO CONSUMIDOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

- Para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX).

- Afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas (REsp n. 949.514/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de 22-10-2007, destaque no original).

MARCA. REGISTRO DA MARCA "CREDCHEQUE". ATO ILÍCITO ATRIBUÍDO PELA UTILIZAÇÃO DA MARCA "BB CREDCHEQUE". INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE E DE ABUSO DO PODER ECONÔMICO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO.

- Segundo o princípio da especialidade ou da especificidade, a proteção ao signo, objeto de registro no INPI, estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros. [...] Recurso especial conhecido e provido (REsp n. 333.105/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, DJU de 5-9-2005, destaque no original).

O setor das empresas é o mesmo: vestuário. É indispensável, pois, verificar a exatidão entre as marcas "Black Trunks", da agravante, e "Black Trunk Extreme Sports", da agravada.

Destaca-se, de início, que o mero acréscimo da letra "s" não altera a essência da expressão, mas tão só o número, isto é, dá a pluralidade, motivo pelo qual não pode ser considerado um acréscimo diferencial.

Com relação às palavras extras na marca da recorrida - "Extreme Sports" - , porquanto ambas fornecem artigos esportivos, é perceptível que o mero suplemento não as tornam inconfundíveis.

A grafia dos substantivos e a coincidente fabricação de vestuário desportivo caracterizam-se como elementos que, juntos, podem, sim, confundir o consumidor. A adição de palavras ou detalhes distintos no logotipo, ressalta-se, não afastam a ambiguidade. Em face do ritmo acelerado dos dias de hoje e da constante atualização tecnológica, são normais as alterações de logos, embalagens e outras minúcias das mercadorias. O cliente, portanto, permanecendo o nome pelo qual conhece a veste, pode interpretar as simples mudanças nos desenhos das etiquetas não como origens diversas, mas como

adequação à modernidade. A indução em erro, pois, não é só possível, como extremamente provável.

É evidente, portanto, a impossibilidade das marcas permanecerem concomitantes no mercado com essas mesmas denominações. Deve-se, então, examinar quem detém a prioridade de uso da designação.

Passa-se, por conseguinte, à análise dos documentos de fls. 40-47.

Constata-se que, com o registro no INPI, foi concedido, em data de 8-11-2005, à empresa Manshop Comércio Importação e Exportação Ltda., a garantia de propriedade e exclusividade da marca "Blank Trunks". É necessário destacar que essa proteção abrange todo o território nacional.

Observa-se, ainda, que a recorrente, em 11-10-2007, por meio de contrato de cessão, adquiriu a marca da até então titular, tornando-se, pois, sua proprietária exclusiva.

Em consulta ao site do INPI (www.inpi.gov.br), observa-se que, de fato, o registro da marca n. 821605593 - "Black Trunks" - encontra-se em titularidade de Yareah Confecção de Roupas e Estamparia Ltda. ME.

Por outro lado, no mesmo endereço eletrônico, sob o n. 901134120, consta pedido de registro da marca "Black Trunk Extreme Sports", por parte da recorrida, no momento sobrestado, pois se encontra "aguardando decisão definitiva sobre pedido(s) anterior(es) e/ou procedimento(s) em registro(s) colidente(s) indicado(s) no complemento".

Logo, uma vez que a recorrente possui registro da marca "Black Trunks", ainda dentro do prazo de validade - 10 (dez) anos a contar da data de concessão do registro -, constitui-se como a única e exclusiva proprietária da marca no âmbito nacional.

Agora, pois, analisa-se o conflito entre a marca pertencente à recorrente ("Black Trunks") e o nome empresarial ("Black Trunk Vestuário Ltda. ME") e título do estabelecimento ("Black Trunk") da recorrida.

Fábio Ulhoa Coelho, sobre a colidência entre tais elementos empresariais, aduz:

[...] a jurisprudência tem normalmente prestigiado a tutela da marca, em detrimento da do nome empresarial, mesmo quando o registro deste é anterior. Exige-se, contudo, em função do princípio da especialidade, que o titular da marca e do nome colidentes operem no mesmo segmento de mercado (salvo se marca for de alto renome, quando o empresário goza de proteção em todos os segmentos) (*Curso de direito comercial*. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 1: p. 188).

Realmente, o STJ, em recente julgado, definiu que a coexistência de marca e nome empresarial idênticos em setores também iguais é inviável quando capaz de confundir o consumidor. A seguir, transcreve-se a referida decisão:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE ACOLHEU REGISTRO DE MARCA. REPRODUÇÃO DE PARTE DO NOME DE EMPRESA REGISTRADO ANTERIORMENTE. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA À PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL. ART.

124, V, DA LEI 9.279/96. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO. NÃO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. Apesar de as formas de proteção ao uso das marcas e do nome de empresa serem diversas, a dupla finalidade que está por trás dessa tutela é a mesma: proteger a marca ou o nome da empresa contra usurpação e evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto.

2. A nova Lei de Propriedade Industrial, ao deixar de lado a linguagem parcimoniosa do art. 65, V, da Lei 5.772/71 - corresponde na lei anterior ao inciso V, do art. 124 da LPI -, marca acentuado avanço, concedendo à colisão entre nome comercial e marca o mesmo tratamento conferido à verificação de colidência entre marcas, em atenção ao princípio constitucional da liberdade concorrencial, que impõe a lealdade nas relações de concorrência.

3. A proteção de denominações ou de nomes civis encontra-se prevista como tópico da legislação marcária (art. 65, V e XII, da Lei nº 5.772/71), pelo que o exame de eventual colidência não pode ser dirimido exclusivamente com base no critério da anterioridade, subordinando-se, ao revés, em atenção à interpretação sistemática, aos preceitos legais condizentes à reprodução ou imitação de marcas, é dizer, aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei nº 5.772/71, consagradores do princípio da especificidade. Precedentes.

4. Disso decorre que, para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve 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 confusão entre os usuários.

5. Atualmente a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais. Precedentes.

6. 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 -, 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". Não sendo essa,

incontestavelmente, a hipótese dos autos, possível a convivência entre o nome empresarial e a marca, cuja colidência foi suscitada.

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

8. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença proferida pelo juízo do primeiro grau de jurisdição, que denegou a segurança (REsp n. 1.204.488/RS, Rel. Mina. Nancy Andrichi, DJe de 2-3-2011, destaque no original).

Na mesma orientação, citam-se precedentes do TJRS e TJSC:

APELAÇÃO CÍVEL. NOME COMERCIAL. MARCA. COLIDÊNCIA. PROTEÇÃO. A proteção conferida ao nome comercial, em razão do registro, exaure-se nos limites do Estado da Federação a que pertença à Junta Comercial, diferentemente do que se dá com a concedida a marca, nacional. Colidente nome empresarial e marca, a jurisprudência tem prestigiado, em princípio, a tutela dessa, desde que os titulares operem no mesmo segmento de mercado. Doutrina. Apelação desprovida (TJRS, Ap. Cív. n. 598004901, Rel. Des. Antônio Janyr Dall'Agnol Júnior, j. em 1º-7-1998).

[...] O registro da marca junto ao órgão federal competente - Instituto Nacional de Propriedade Industrial -, prevalece sobre o registro do nome comercial na Junta de Comércio, segundo entendimento acolhido por esta Corte de Justiça (TJSC, Ap. Cív. n. 2004.008122-7 e n. 2004.008121-9, de Blumenau, Rel. Des. Paulo Roberto Camargo Costa, DJe de 15-10-2009).

Basta, portanto, a caracterização de dois requisitos: mesmo ramo de atividade e identidade capaz de confundir os consumidores. Tais pressupostos, juntos, impedem a continuidade de designação idêntica à marca de uma empresa e nome empresarial e fantasia de outra. Frisa-se que, na situação em exame, ambos estão evidentemente configurados.

No conflito, a marca prevalece; afinal, tem proteção em âmbito nacional, enquanto o nome empresarial restringe-se ao Estado da respectiva Junta Comercial, salvo quando o registro, a título de maior salvaguarda, é efetuado em outras unidades federativas.

[...]

Por fim, o título do estabelecimento. Este não tem proteção própria, isto é, não há como garantir o uso exclusivo por meio de registro em órgão competente. Porém, é possível impedir a reprodução indevida por meio da repressão à concorrência desleal.

Na hipótese ora em análise, realmente, o uso paralelo da mesma designação por empresas de setor idêntico constitui, sim, concorrência desleal, motivo por que deve a agravada abster-se de utilizá-la também como título do seu estabelecimento.

Ademais, consoante documentos que instruem o recurso, observa-se que a recorrida também usa a denominação "Black Trunk" em domínio de sítio (www.blacktrunk.com.br). Contudo, a prevalência da marca - que já se encontra registrada pela agravante, conforme anteriormente dito - persiste. A respeito do conflito entre marca e domínio, transcreve-se julgado do TJRS:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFLITO ENTRE NOME EMPRESARIAL, MARCA E DOMÍNIO DE SÍTIO. Em virtude do tipo de serviço prestado pelas partes é de especial relevância o registro do domínio, que, ao fim e ao cabo, é o local onde ocorre a atividade comercial das partes. Portanto, no caso, o direito sobre o uso do domínio e o direito sobre a marca se confundem, sendo de suma importância o resguardo do consumidor, que deve ser protegido da confusão advinda do uso da marca de um no domínio do outro. **No que pertine ao uso do nome empresarial, a doutrina e a jurisprudência consagram a marca em detrimento do nome, já que este não ultrapassa os limites territoriais do Estado em que foi registrado** (AI n. 70022712335, Rel. Des. Alzir Felipe Schmitz, j. em 17-6-2008).

A prioridade de uso da nomenclatura "Black Trunks" pertence, portanto, à Yareah Confecção de Roupas e Estamparia Ltda. ME. [...] (grifou-se).

Por conseguinte, diante do quadro fático e de direito acima narrado, tem-se que a marca "Hering" e a figura dos "dois peixinhos" fora devidamente registrada no INPI como "notória" – na época com consentimento da recorrente pois não se opôs e reconhece o direito – pela empresa apelada (Cia. Hering S.A.), e assim sendo é legítima proprietária industrial, o que implica na impossibilidade de utilização/cessão/franqueamento – por parte da recorrente (Lojas Hering S.A.) – da marca (Hering) e figuração (dois peixinhos) como título de estabelecimento considerando a atuação na mesma área/ramo mercadológico.

Dessarte, é de ser negado provimento ao apelo da empresa Lojas Hering S.A., mantendo-se incólume a sentença recorrida no sentido de que a recorrente *"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"* (fl. 694).

(D) Do pleito indenizatório.

Considerando a improcedência dos recursos apelatórios da empresa Lojas Hering S.A., prejudicado se encontra o pedido de indenização efetuado pela parte recorrente nos autos de n. 0002107-53.2000.8.24.0008, uma vez que a utilização dos nomes "Hering Store", "Lojas Hering Store" e "Lojas Hering", derivam de um direito inerente a recorrida - Cia Hering S.A. - que detém

a propriedade industrial da marca "Hering" e dos "dois peixinhos".

2.2 Do recurso adesivo da Cia. Hering S.A., na Ação de abstenção de uso de marca por si ajuizada – autos recursais n. 0020326-51.1999.8.24.0008

A Cia. Hering S.A., de forma adesiva ao apelo apresentado nos autos de n. **008.99.020326-0 (0020326-51.1999.8.24.0008)** (fls. 783/798), recorreu requerendo a reforma da sentença no tocante ao pedido de indenização, pleiteando, em suma, o afastamento da prescrição no que se refere ao pedido indenizatório e a sua procedência.

Embora tenha o togado singular arguido que a prescrição fora atingida diante da concessão/permissão da recorrente quanto a utilização do título de estabelecimento por parte da recorrida (Lojas Hering S.A.) desde o ano de 1951, tem-se que referido argumento não serve para refutar o pleito indenizatório ora em apreço, uma vez que o prazo prescricional se inicia quando da conduta indevida/ilícita, que no caso em apreço não se refere a data de constituição da empresa Lojas Hering S.A. (1951) e a utilização deste nome por si em seu estabelecimento enquanto loja, mas sim quanto a data diária que esta passou a franquear indevidamente a marca, a partir do ano de 1997 e àquela de constituição do centro comercial.

Neste viés, considerando que a empresa recorrente – Cia Hering S.A. – apresentou sua irresignação em juízo no ano de 1999, verifica-se a tempestividade do pleito indenizatório, eis que dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos elencado no art. 178, §10, inciso IX do Código Civil de 1916, vigente à época da apresentação da ação e Súmula 143 do Superior Tribunal de Justiça.

O acima exposto fora apenas uma pequena introdução sobre o tema, uma vez que a questão restou resolvida através do Recurso Especial n. 1.263.528/SC, no qual o Superior Tribunal de Justiça afastou a prescrição da pretensão da CIA Hering S.A. nos seguintes termos: *"desse modo, imperioso o*

afastamento da prescrição quanto aos dois pedidos: de abstenção de uso e de indenização, merecendo, portanto, reforma o acórdão recorrido no ponto" (fls.1250v./1251).

No mais, resta a apreciação da matéria inerente a indenização por danos materiais decorrentes de uso indevido de marca – este uso já apreciado neste voto.

Sobre o tema, colhe-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. REPRODUÇÃO OU IMITAÇÃO DE MARCA ALHEIA. CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Ação de abstenção de uso indevido de marca cumulada com perdas e danos distribuída em 11.06.2007, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 29.04.2014.

2. Cinge-se a controvérsia em definir se houve violação do direito industrial relativo ao registro da marca da *Harley-Davidson*, em virtude de sua reprodução ou imitação na logomarca do recorrido, e se eventual ilicitude enseja indenização por danos materiais.

3. O art. 124, XIX, da Lei 9.279/96 veda o registro de *“reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”*.

4. Para a tutela da marca basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos.

5. Na espécie, é de se reconhecer a aproximação entre os ramos de atuação das partes, pois comercializam e oferecem serviços semelhantes, igualmente voltados ao público apreciador de motocicletas.

6. Diante da reprodução, em parte, da marca Harley-Davidson, resguarda-se à recorrente o direito de fazer cessar o uso indevido da marca contrafeita pelo recorrido.

7. A reprodução ou imitação, não autorizada, no todo ou em parte, de marca alheia atribui ao titular o direito de receber uma remuneração referente ao período em que a marca contrafeita foi utilizada, proporcionalmente ao grau de semelhança entre as marcas.

8. Recurso especial parcialmente provido. (REsp nº 1450143/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 02/09/2014) - grifou-se).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. CONTRAFRAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, **em se tratando de direito de marcas, o dano material pode ser presumido, pois a violação do direito é capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, tais como, o desvio de clientela e a confusão entre as empresas** . Por outro lado, há a necessidade de comprovação do efetivo dano moral suportado pela empresa prejudicada pela contrafação, uma vez que, a indenização extrapatrimonial está ligada à pessoa do titular do direito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento " (AgRg no AREsp nº 51.913/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 1º/2/2012 - grifou-se).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MARCA. EXCLUSIVIDADE.

USO INDEVIDO. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. MESMO SEGMENTO PROFISSIONAL. CONFUSÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL PRESUMIDO. POSSIBILIDADE.

1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos fático-probatórios coligidos aos autos, entenderam que houve usurpação do direito da marca pertencente à ora agravada. Impossibilidade de revisão. Súmula nº 7/STJ.

2. A jurisprudência desta Corte admite a presunção do dano material decorrente de violação do direito de marca. Inteligência do artigo 129 da Lei nº 9.279/1996.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp nº 1281710/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas, Terceira Turma, julgado em 14/10/2014, DJe 21/10/2014 - grifou-se).

Na mesma esteira, é o entendimento desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. **PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DENOMINAÇÕES E SÍMBOLOS DE CLUBES DESPORTIVOS DE RENOME NACIONAL. PROTEÇÃO AO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. ART. 87 DA LEI 9.615/98. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DE UMA DAS RÉS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVA DA CONTRAFAÇÃO. TESE AUTORAL AMPARADA NA INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA CONFERIDA AOS RÉUS PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS. FATO NEGATIVO. ÔNUS DA PROVA INCUMBIDO À RÉ. DESCUMPRIMENTO DO ART. 333, II, DO CPC. **PLEITO REJEITADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. TESE DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. CONDUTA ILÍCITA VERIFICADA. DANO PRESUMIDO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.****

"Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo"

(STJ, AgRg no Ag 1.181.737/MG, Quinta Turma, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 3-11-2009).

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

[...] (Apelação Cível n. 2013.088182-6, de Balneário Camboriú, rel. Des. Rejane Andersen, j. em 20/05/2014 – grifou-se).

Assim, considerando que a Lojas Hering S.A. incorreu em conduta ilícita ao utilizar-se de marca que não lhe pertencia, tem-se que os danos materiais no caso em análise são presumidos e devem ser apurados em liquidação de sentença, razão pela qual a procedência do recurso adesivo da Cia Hering S.A. é medida que se impõe para reformar a decisão recorrida e condenar a empresa Lojas Hering S.A. ao pagamento de quantia indenizatória (danos materiais) decorrente do uso indevido da marca "Hering" e da figura dos "dois peixinhos", esta compreendida entre a data do primeiro franqueamento ilícito contestado pela empresa Cia Hering S.A. proprietária da marca (ano de 1997) até a data de cessação do uso por suas franqueadas e, por si, desde a utilização da marca como título do centro comercial e seu término.

Sobre a apuração do valor indenizatório em liquidação de sentença, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO MARCÁRIO. RECURSOS ESPECIAIS. MARCA. BEM IMATERIAL COMPONENTE DO ESTABELECIMENTO. USO SEM A ANUÊNCIA DO TITULAR. IMPOSSIBILIDADE. CONCORRÊNCIA DESLEAL. **RECONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. APURAÇÃO DA EXTENSÃO DOS DANOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.** POSSIBILIDADE. IMPORTAÇÃO PARALELA E RECONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS SEM A ANUÊNCIA DO TITULAR DA MARCA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A marca é importante elemento do aviamento, sendo bem imaterial, componente do estabelecimento do empresário, de indiscutível feição econômica.

2. Como o Tribunal de origem reconhece a existência de violação do direito de uso da marca, em observância ao artigo 209 da Lei 9.279/96, independentemente de ter sido demonstrada a exata extensão dos prejuízos experimentados pela autora, descabe o julgamento de improcedência dos pedidos exordiais, pois a apuração pode ser realizada em liquidação de sentença. Precedentes.

3. A marca é fundamental instrumento para garantia da hígidez das relações de consumo. Desse modo, outra noção importante a ser observada quanto à marca é o seu elemento subjetivo, que permite ao consumidor correlacionar a marca ao produto ou serviço, evitando, por outro lado, o desleal desvio de clientela.

[...]

7. Recursos especiais parcialmente conhecidos para, na extensão, dar parcial provimento apenas ao da autora, para restabelecer o decidido na sentença, inclusive no que tange aos ônus sucumbenciais, **devendo a extensão dos danos ser apurada em liquidação por artigos**. Negado provimento ao recurso da ré. (REsp nº 1207952/AM, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/08.2011, DJe 01/02/2012 - grifou-se)

3.1 Do dispositivo

Ante o exposto, vota-se:

Nos autos n. 0020326-51.1999.8.24.0008:

1) por conhecer o recurso apelatório impetrado por LOJAS HERING S.A. e negar-lhe provimento;

2) por conhecer do recurso adesivo interposto por CIA. HERING S.A. e dar-lhe provimento para condenar a empresa Lojas Hering S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes do uso da marca "Hering" e da figuração dos "dois peixinhos", esta a ser apurada em liquidação de sentença nos termos deste voto.

Nos autos n. 0002107-53.2000.8.24.0008:

1) por conhecer do apelo interposto por LOJAS HERING S.A. e negar-lhe provimento.

Este é o voto.