

**Processo nº:** 201504554501

**Requerente:** Pax Colorado Serviços Póstumos Ltda-ME

**Requerido:** José Francisco da Silva Artigos Funerários ME - Jarapax

**Natureza:** Ação Cominatória ? Obrigação de não fazer

### *Sentença*

*(Ação cominatória. Obrigação de não fazer. Conflito entre nome empresarial e marca. Proteção do nome empresarial. Regras da anterioridade, territorialidade e especificidade. Art. 1.166 do Código Civil Brasileiro. Procedência do pedido inicial.)*

**PAX COLORADO SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA ? ME**, pessoa jurídica de direito privado com sede na Rua 04, nº 911, Centro, Itaguaru-GO., ajuizou a presente ação cominatória ? obrigação de não fazer em face de **JOSE FRANCISCO DA SILVA ARTIGOS FUNERÁRIOS ME ? JARAPAX**, empresa individual com sede na Av. Cel. Tubertino Rios, nº 165, Centro, nesta cidade de Jaraguá-GO., aduzindo que atua na atividade de serviços póstumos há mais de 15 anos, girando sob esta mesma denominação social.

Alega que possui o mesmo nome de fantasia, qual seja, ?Pax Colorado?, razão pela qual mencionado título figura em sua fachada, e em todos os demais documentos impressos, como meio de identificação.

Sustenta que objetivando buscar a proteção da marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial ? INPI foi surpreendida ao descobrir que a marca ?Pax Colorado? já se encontrava registrada em nome do requerido, desde 03/04/2012.

Assevera que o requerido atua também no ramo de serviços

póstumos desde 1981 e nunca utilizou o título "Pax Colorado" em suas atividades, que gira sob o nome de estabelecimento "Jarapax".

Argumenta que resta claro que o requerido apenas registrou a marca "Pax Colorado", há quinze anos utilizada por seu principal concorrente como denominação social e título de estabelecimento, como forma de prejudicar o desenvolvimento de suas atividades.

Ressalta que ao registrar a marca "Pax Colorado" não teve o requerido qualquer intuito de proteger signo distintivo de sua empresa, sendo este a principal finalidade do respectivo registro.

Argumenta a requerente que registrou o nome empresarial na Junta Comercial do Estado de Goiás, de forma pretérita, razão pela qual pleiteia a proteção jurisdicional.

Requeriu a concessão de medida liminar a fim de que o requerido abstenha-se de utilizar a marca em todo Estado de Goiás.

Postulou, ao final, a procedência do pedido inicial determinando-se ao requerido a mesma medida, sob pena de multa.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 11/75.

Às fls. 77/79 foi proferida decisão indeferindo o pedido de tutela de urgência.

Irresignada, a parte autora interpôs agravo de instrumento conforme visto às fls. 88/97.

O requerido apresentou contestação às fls. 101/129, alegando litigância de má-fé, sob o argumento de que o pleito da autora trata-se de verdadeiro abuso do direito de estar em juízo, vez que a concessão do registro operou-se de pleno direito por ato do órgão competente.

Agitou as preliminares de inépcia da petição da inicial e ausência do interesse de agir. Em seguida, postulou o reconhecimento da questão prejudicial de mérito relativa à prescrição do direito invocado.

Denunciou da lide o INPI ? Instituto Nacional da Propriedade Industrial, pugnando pelo deslocamento da competência para conhecer, processar e julgar o feito.

No mérito, ressalta ser a detentora do direito de propriedade da marca, podendo usá-la como lhe aprouver, dentro do território nacional.

Faz considerações sobre a regularidade do procedimento administrativo de concessão da marca, enaltecendo o possível desinteresse da parte autora, pugnando, ao final, pela improcedência do pedido inicial.

Decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que confirmou a decisão proferida acostada às fls. 153/171.

Audiência de conciliação sem êxito, conforme termo de fl. 175.

Impugnação à contestação às fls. 178/184.

Vieram-me os autos conclusos.

**É o relatório. Decido.**

O feito comporta julgamento antecipado, a teor do que dispõe o artigo 355, incisos I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, registro que a denúncia da lide formulada pela parte requerida e visando incluir na relação processual o INPI ? Instituto Nacional da Propriedade Industrial, não deve ser acolhida.

O conflito aqui havido é entre o nome de estabelecimento e marca, não tendo influência nos atos administrativos proferidos pelo órgão público mencionado, razão por que não há necessidade de sua intervenção.

Neste sentido, transcrevo jurisprudência:

?CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COLIDÊNCIA DE NOME EMPRESARIAL E MARCA. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA QUE POSSUI O MESMO NOME. **COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM**. SIMILITUDE DA ÁREA DE ATUAÇÃO. COLIDÊNCIA DOS NOMES EM ÁREA APTA A GERAR CONFUSÃO NOS CONSUMIDORES. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. PREVALÊNCIA DA MARCA REGISTRADA. 1. NÃO É NECESSÁRIA A RATIFICAÇÃO DA APELAÇÃO QUANDO A REPUBLICAÇÃO DA SENTENÇA OCORREU SEM QUE TENHA HAVIDO QUALQUER MODIFICAÇÃO EM SEU TEOR, SENDO TEMPESTIVO O RECURSO APRESENTADO ANTES DA REPUBLICAÇÃO. 2. A DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO SOBRE O NOME EMPRESARIAL E MARCA ENVOLVE INTERESSES EMINENTEMENTE PRIVADOS E OS REFLEXOS PARA OS REGISTROS DO NOME EMPRESARIAL E DA MARCA SÃO MERAS CONSEQUÊNCIAS LÓGICAS DO PROVIMENTO JURISDICIONAL PRETENDIDO, RAZÃO PELA QUAL A EMPRESA QUE POSSUI O NOME COLIDENDE POSSUI LEGITIMIDADE PARA INTEGRAR A LIDE. **3. A JUSTIÇA ESTADUAL É COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO QUE VERSA SOBRE DIREITOS DE NOMES EMPRESARIAIS**. 4. A PROTEÇÃO, TANTO DO NOME EMPRESARIAL QUANTO DA MARCA, BUSCA IMPEDIR A CONCORRÊNCIA DESLEAL, EM FACE DA POSSIBILIDADE DO DESVIO DE CLIENTELA, PROPICIANDO A OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA, E GERANDO PREJUÍZOS FINANCEIROS AOS CONCORRENTES E AOS CONSUMIDORES. 5. O CÓDIGO DO CONSUMIDOR VEDA A UTILIZAÇÃO INDEVIDA DAS MARCAS E NOMES COMERCIAIS E SIGNOS DISTINTIVOS, QUE POSSAM CAUSAR PREJUÍZOS E CONFUSÃO AOS CONSUMIDORES (CDC 4º VI). 6. COMPROVADA A IDENTIDADE DO NOME DAS EMPRESAS, QUE ATUAM EM ÁREA SIMILAR, APTA A GERAR CONFUSÃO NOS CONSUMIDORES, O NOME DEVE FICAR COM A EMPRESA MAIS ANTIGA E QUE REGISTROU A MARCA. 7. DEU-SE PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA. (TJ-DF - APC: 20070110456663 DF 0034797-86.2007.8.07.0001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 12/06/2013, 2ª Turma Cível). Negritei.

Dando continuidade e considerando as questões preliminares suscitadas, passo a enfrentá-las antes de analisar o mérito.

Destaco que não há se falar também em inépcia da petição inicial, pois a petição inicial não está maculada com os defeitos previstos no parágrafo único, do artigo 295, do Código de Processo Civil de 1973, tanto que proporcionou a mais ampla defesa à requerida.

Os fatos constitutivos do suposto direito estão devidamente delineados, ou seja, a causa de pedir e o pedido guardam uma lógica pertinente, vez que o registro da marca "Pax Colorado" por parte da empresa requerida trouxe consequências jurídicas

à parte autora.

Mencionados pedidos são perfeitamente compatíveis entre si, pois decorrem do fato noticiado nos autos.

Assim sendo, forçoso é reconhecer a existência de pedido, causa de pedir, que os fatos guardam lógica com a conclusão, que o pedido é juridicamente possível e que os pedidos são compatíveis entre si.

Ademais, a petição inicial está acompanhada dos documentos imprescindíveis ao pleito, não havendo vícios capazes de maculá-la, conforme quer fazer crer as requeridas.

Repilo, pois, a preliminar de inépcia da inicial pelos motivos supracitados.

Agitou também a requerida a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir.

A legislação processual vigente trata o interesse de agir como pressuposto processual, inserindo-o nos requisitos objetivos extrínsecos de validade do processo.

O interesse de agir é, portanto, um requisito processual positivo que possui duas dimensões, quais sejam: necessidade e utilidade da tutela jurisdicional.

Sobre o interesse de agir leciona **Fredie Didier Jr:**

"[...]O interesse de agir é requisito processual que deve ser examinado em duas dimensões: necessidade e utilidade da tutela jurisdicional [?]. O interesse de agir é um requisito processual extrínseco positivo: é fato que deve existir para que a instauração do processo se dê validamente. Se por acaso faltar interesse de agir, o pedido não será examinado. Ambas as dimensões devem ser examinadas à luz da situação jurídica litigiosa submetida a juízo ? especificamente, ao menos no caso da necessidade, na causa de pedir remota.[...] (in **Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPODIVM, 17ª ed. - 2015, p. 359**).

Desta forma, no vertente caso, vislumbra-se a necessidade da jurisdição como forma de solução da lide, vez que a via extrajudicial ou administrativa não se mostra capaz de pôr fim ao impasse.

Configura-se, também, a dimensão utilidade, já que o processo pode, ao final, propiciar ao demandante o resultado pretendido.

Assim sendo, afasto também esta preliminar levantada.

Não vejo também como prosperar a alegação da ocorrência de prescrição do direito da autora, vez que se trata de proteção ao nome empresarial.

Neste sentido, comungo do entendimento de que a proteção ao nome empresarial cuida-se de direito da personalidade, portanto, imprescritível.

abaixo se vê: Maria Helena Diniz esclarece muito bem a questão, conforme

“É um direito de personalidade que consiste no direito subjetivo do empresário individual ou coletivo de defender sua identidade e individualização. É o direito de exigir um comportamento negativo dos outros, protegendo seu nome empresarial, valendo-se de ação judicial. O nome empresarial integra a personalidade por ser o sinal exterior pelo qual se designa e se individualiza o empresário, no mundo negocial, ao exercer sua atividade econômica e ao assumir seus compromissos. É direito personalíssimo e como tal é absoluto, extrapatrimonial, intransmissível, indisponível, irrenunciável, impenhorável e imprescritível. Conseqüentemente, o nome empresarial: não consta do ativo do balanço; é insuscetível de penhora em execução; é inalienável; não entra na falência; não pode ser desapropriado; não pode constituir quota social.” (DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro**. p. 780 e 781).

Por isso, não reconheço a prescrição alegada e passo ao mérito da questão.

De chanfro, alega a requerida a ocorrência de litigância de má-fé, sob o argumento de que a pretensão deduzida é de todo impertinente.

Porém, entendo desacertada a assertiva acima. É que a tese de que a requerente cometeu abuso do direito de estar em juízo é totalmente inconcebível. O fato da requerida ser detentora da propriedade da marca em questão, por ato administrativo de órgão competente, não retira a possibilidade de discussão dos direitos envolvidos entre as partes. Ademais, não encontrei provas nos autos de que a requerente venho em busca da prestação jurisdicional de forma irresponsável, desmedida ou temerária

Faço constar também que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, prevê a não exclusão da apreciação de qualquer ameaça ou lesão a direito por parte do Poder Judiciário.

Desta forma, já rejeito a tese levantada quanto a litigância de má-fé.

No mérito propriamente dito, é cediço que o direito à proteção da marca é assegurado pela Constituição Federal, notadamente em artigo 5º, inciso XXIX, que assim diz:

"Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

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".

No caso dos autos, vejo que se trata de conflito entre o nome empresarial registrado pela autora perante a Junta Comercial do Estado de Goiás e marca registrada pela requerida junto ao INPI ? Instituto Nacional de Propriedade Industrial, qual seja: ?PAX COLORADO?. Resolvendo a questão, vejo que razão assiste a empresa requerente ao postular a proteção de seu nome empresarial, nos limites do Estado de Goiás. Impende consignar que, com o advento do Código Civil de 2002, a proteção ao nome empresarial passou a ser regionalizada, embora a exclusividade de seu uso possa ser estendida ao território nacional, se registrado de acordo com a lei especial. Vejamos o que prevê tal diploma civilista neste particular: ?Art. 1.166: A

inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado. Parágrafo único. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial.? Conforme ressaí dos autos, a empresa autora registrou seus atos constitutivos junto à JUCEG - Junta Comercial do Estado de Goiás no dia 08/08/2000, conforme documentos de fls. 13/15, já adotando como razão social ?PAX COLORADO SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA? e nome do estabelecimento de ?PAX COLORADO SERVIÇOS PÓSTUMOS?. Por outro lado, a empresa requerida, apesar de utilizar rotineiramente a marca ?JARAPAX? conforme prova os autos, postulou o registro da marca ?PAX COLORADO? junto ao órgão competente acima referido (INPI), promovendo o depósito em 04/04/2006, e a concessão final somente veio a ocorrer em 03/04/2012, à luz do documento de fl. 41, com idêntica reprodução à fl. 102. Desta forma, seguindo a regra da anterioridade, tem-se como cristalino que a requerente foi quem primeiro registrou a denominação, nos moldes da regra geral prevista no Código Civil Brasileiro. Vê-se também a parte autora atua no ramo de ?serviços póstumos?, com sede na cidade de Itaguara-GO., e a requerida, de igual forma, também atua nessa área de ?serviços póstumos?, tendo como sede esta cidade de Jaraguá-GO., sendo a distância entre as duas cidades inferior a 50(cinquenta) quilômetros, o que pode levar o consumidor a erro. Portanto, é de ressaltar a ocorrência das regras da territorialidade e especificidade, vez que tanto a requerente quanto a requerida atuam no mesmo ramo de atividade econômica, numa mesma área territorial. Neste sentido, transcrevo jurisprudência:

?APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O RITO ORDINÁRIO. PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO. 1. Cediço que no sistema marcário vigente no Brasil, goza de preferência no registro aquele que primeiro fez uso da marca. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. De outro giro, o pedido de registro de marca perante o INPI habilita o suplicante a defender sua marca, nos termos do artigo 130, III, da Lei nº 9.279/96, independente de ter referido órgão outorgado o registro definitivo. 2. **Restringe-se ao território do Estado em que localizada a Junta Comercial encarregada do arquivamento dos atos constitutivo da pessoa jurídica, a proteção legal da denominação de sociedades empresárias, consistente na proibição de registro de nomes iguais ou análogos a outros anteriormente inscritos.** 3. Não tendo o autor se desincumbido do ônus da prova acerca da prática de concorrência desleal, tem-se que a apelada não praticou nenhum ato ilícito, bem como não causou prejuízos à apelante, não cabendo, por consequência, as indenizações por danos morais e materiais pleiteadas. APELO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, APELACAO CIVEL 114843-47.2010.8.09.0051, Rel. DR(A). WILSON SAFATLE FAIAD, 6A CAMARA CIVEL, julgado em 05/08/2014, DJe 1605 de 13/08/2014). Negritei.



?EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. **1. Havendo conflito entre nome empresarial e marca, a regra da anterioridade (quem registrou primeiro) deve ser observada em conjunto com a jurisprudência dominante do STJ, a qual determina a análise de dois pontos cruciais:** (a) se o uso do nome empresarial e da marca gera confusão nos consumidores dos produtos e serviços das empresas envolvidas e (b) se a detentora do nome empresarial arquivou seus atos constitutivos em todas as Juntas Comerciais brasileiras, já que a marca, por previsão legal, possui proteção de âmbito nacional. Assim, como a Apelante só possui a proteção do seu nome empresarial no Estado de Goiás (JUCÉG), a Apelada pode se valer de sua marca (Matabem®), legalmente registrada, em todo o território nacional, sobretudo em em papéis, impressos, propaganda e documentos, além de fachadas, folders, cartões de visita, Notas Fiscais, produtos etc (art. 131 da Lei nº 9.279/96). 2. A matéria já submetida previamente a julgamento não pode ser rediscutida em embargos de declaração subsequente, sem qualquer elemento novo, notadamente quando não resta demonstrada a contradição alegada e os Aclaratórios visam tão somente a modificação da questão de fundo da causa. Precedentes do STJ. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados?.(TJGO, APELACAO CIVEL 287870-37.2011.8.09.0051, Rel. DES. ITAMAR DE LIMA, 3A CAMARA CIVEL, julgado em 06/05/2014, DJe 1545 de 20/05/2014). Negritei.

O nome e a marca exercem um importante papel público e privado, eis que, ao mesmo tempo que defendem o consumidor, evitando-se confusão e prejuízo, também auxiliam o seu titular no combate à concorrência desleal, coibindo o aproveitamento indevido da atividade mercantil ou industrial por outrem, ou mesmo da sua imagem. Destarte, uma vez que a requerente efetuou o arquivamento de seu ato constitutivo na Junta Comercial do Estado de Goiás em data anterior ao registro da marca por parte da requerida, sendo que ambas atuam no mesmo ramo de atividade e com território similar, e que, apesar do caráter nacional do registro marcário, encontra-se a promovente sob a proteção do nome empresarial circunscrita ao âmbito da Junta Comercial encarregada do arquivamento de seu ato constitutivo, chega-se a conclusão lógica que o vertente caso enseja o reconhecimento da ocorrência de fato que pode confundir o consumidor, podendo levá-lo a erro na aquisição de produtos e serviços, razão pela qual o pedido inicial deve ser acolhido. Ao cabo, registro que a parte autora postulou na inicial o deferimento de tutela provisória de urgência visando que a empresa requerida abstenha-se de utilizar a marca ?Pax Colorado? em todo o Estado de Goiás, o que foi indeferido por este juízo às fls. 77/79. Entretanto, após formada a relação processual e por toda fundamentação acima, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida postulada, vez que numa atividade econômica dessa envergadura ? serviços póstumos, que pressupõe permissão do Poder Público Municipal para o seu exercício, a utilização indevida de uma marca por terceiro pode realmente gerar sérios prejuízos, tanto ao consumidor quanto a empresa postulante, o que ampara a tese apresentada neste sentido, motivo pelo qual revogo parcialmente a decisão de fls. 77/79, e acolho o pedido formulado a este título. Não vejo necessidade de detenções maiores.

**Isto posto, JULGO PROCEDENTE** o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de determinar que a empresa requerida JOSÉ FRANCISCO DA SILVA ARTIGOS FUNERÁRIOS ME ? JARAPAX, abstenha-se de utilizar, por qualquer meio, a marca ?PAX COLORADO?, em todo o território do Estado de Goiás, sob pena de multa que desde já fixo em R\$ 500,00(quinientos reais) por dia.

Revogo parcialmente a decisão proferida às fls. 77/79, e concedo a tutela provisória postulada na inicial para determinar a requerida que não utilize a marca ?Pax Colorado?, no Estado de Goiás, a partir da publicação deste ato, sob pena de incidência da multa acima fixada, pelos motivos supramencionados.

**Condeno a empresa requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.**

**Transitada em julgado, arquivem-se os autos mediante as baixas e cautelas de praxe.**

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

**Jaraguá-GO, 26 de setembro de 2016.**

*Liciomar Fernandes da Silva*

*Juiz de Direito*