



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 4ª Câmara de Direito Privado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
 ACÓRDÃO/DECISÃO MONOCRÁTICA
 REGISTRADO(A) SOB Nº



ACÓRDÃO

Propriedade industrial. Nome comercial e marca. Anterioridade dos registros da autora EXATO TRANSPORTES na Junta Comercial e INPI. Empresas que atuam no ramo de transporte e armazenamento. Confusão entre clientes e consumidores quanto à marca EXATA LOGÍSTICA usada pela ré. Procedência que se limita ao nome comercial porque a ré detém registro da sua marca e enquanto não anulado no juízo federal competente não pode ter seu uso impedido. Danos materiais e morais não comprovados. Recurso principal parcialmente provido e adesivo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL 552.473.4/3, da Comarca de São Paulo/ F.R. Lapa, em que é apelante Exata Transportes e Logística Ltda. e outro, sendo apelado Exato Transportes Urgentes, Comércio e Armazéns Gerais Ltda. e outro:

ACORDAM, em Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, dar parcial provimento ao recurso principal e negar provimento ao adesivo.

Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente ação de modificação e abstenção de uso de marca, determinando à ré que modifique e deixe de usar



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4ª Câmara de Direito Privado

a marca "EXATA" por ferir a exclusividade do nome comercial da autora "EXATO TRANSPORTES", rejeitando o pedido de condenação por danos morais.

Apela a ré sustentando, além de cerceamento de defesa pelo julgamento sem a prova pericial necessária, que os nomes devem ser analisados e comparados em sua integralidade e que possui registro da marca EXATA LOGÍSTICA no INPI, de onde surge o direito de usá-la apesar da marca da autora. Assevera, por fim, que o registro do domínio exatologística.com.br pertence a outra empresa do grupo que não fez parte da ação.

Adesivamente, apela a autora para obter a indenização pretendida na inicial

Este é o relatório.

O digno Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente ação de modificação e abstenção de uso de marca, determinando à ré que modifique e deixe de usar o nome e a marca "EXATA" por ferir a exclusividade do nome comercial da autora "EXATO TRANSPORTES", bem como o domínio na internet, rejeitando, de outra parte, o pedido de condenação por danos morais.

A empresa autora é registrada na Junta Comercial de São Paulo com o nome EXATO TRANSPORTES URGENTES, COMÉRCIO E ARMAZENS GERAIS LTDA, desde novembro de 1995, utilizando a expressão EXATO como característica identificadora da sua atividade junto aos clientes e mercado em geral. É, ainda, titular da marca EXATO, com registro no INPI depositado em dezembro de 1995 e concedido em junho de 2001, classe 39, para distinguir "transportes de cargas em geral".

E por força do antecedente registro do seu nome comercial, bem como da marca que o caracteriza perante clientes e mercado em geral, pretende, nesta ação, impedir o uso e obrigar a ré a abster-se do uso da marca EXATA adotada pela ré, cuja atividade comercial também envolve transporte e armazenagem e tem ocasionado confusão junto ao consumidor.

A empresa ré tem a razão comercial de EXATA LOGÍSTICA S/A e é detentora da marca registrada EXATA LOGÍSTICA, mencionando que a autora não contestou o nome e a marca respectivamente registrados em 1998 e 1999, inexistindo confusão principalmente porque os nomes devem ser analisados por inteiro.

O recurso merece parcial provimento.

Não quanto à nulidade da r. sentença



3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4ª Câmara de Direito Privado

É que não houve cerceamento de defesa pela falta da prova pericial, que, além de desnecessária, não foi objeto de pedido pela ré no momento oportuno. Nem nulidade porque a análise da similitude dos nomes e marcas comerciais é analisada livremente pelo Magistrado encarregado de dizer se se confundem e causam prejuízo aos titulares e aos consumidores dos produtos ou serviços.

Imperioso lembrar, de pronto, que a Constituição Federal, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, pelo disposto no art. 5º, incisos XXVII e XXIX, as criações intelectuais, protege a propriedade das marcas e outros signos distintivos, dando ao titular o direito de exclusividade de utilização, reprodução e publicação de suas obras. E é por isso que a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), no artigo 129 da assenta que *"a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional"*. E no artigo 130, assegura ao titular da marca ou ao depositante, o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação.

Não há nenhuma dúvida de que, exercendo as litigantes atividades comerciais correlatas de transporte e armazenamento de cargas, confundem-se EXATO e EXATA, pouco importando se as expressões se fazem acompanhar respectivamente de TRANSPORTES e LOGÍSTICA. Especialmente porque prevalece, na identificação das empresas, a expressão idêntica EXATO e EXATA, não se compreendendo a razão pela qual a ré, parte de um grupo maior e conhecido por GRUPO AREX, foi registrar a controlada com nome semelhante à autora que já atuava no mesmo mercado comercial de transporte de cargas e armazenagem.

E se há similaridade entre os nomes comerciais e as marcas que atuam no mesmo segmento comercial é indispensável que se faça prevalecer o que legalmente possui direito de manter a exclusividade do seu registro comercial e marcário. Não há divergência jurisprudencial sobre essa conclusão, seja neste Egrégio Tribunal de Justiça, seja no Colendo Superior Tribunal de Justiça.

O princípio da antenondade do registro do nome comercial é ainda o que vigora para os casos em que a semelhança pode causar prejuízo e confusão no consumidor, nos exatos do art. 8º da Convenção de Paris, na forma da Revisão de Haia de 1925, ratificada pelo Decreto nº 75.572/75 (REsp 406763/SP). A antenondade do registro do nome comercial da autora, feito em 1995,



4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4ª Câmara de Direito Privado

lhe garante o direito de exclusividade em relação à ré, cuja constituição se deu seis anos depois, em 1998.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, referida na r. sentença, é clara no sentido de que o registro de marca não prejudica o direito de exclusividade em relação ao nome comercial que decorre da anterioridade do seu registro na Junta Comercial.

A respeito, confira-se:

"Proteção do nome comercial. 1. O Acórdão recorrido observou a anterioridade do registro do nome comercial para julgar procedente a ação cominatória. O Tribunal a quo, protegendo o primeiro registro, decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido da primazia do uso do nome comercial já registrado, posicionamento que se revela suficiente e realmente prevalece nesta Corte" (AgRg no Ag 462456/SP, Rel. Min. Menezes Direito, em 15.03.2003, DJ 23.06.2003 p. 357).

"COMERCIAL. MARCA NOME COMERCIAL Subsistência do registro do nome comercial, porque o depósito da marca que aproveita uma de suas palavras foi feito posteriormente. Recurso especial conhecido e provido" (Rec. Esp. nº 158.668/MA, Rel. Min. Ari Pargendler, em 29.11.2002, DJ 24.03.2003 p. 213).

Quanto ao domínio na internet se dá o mesmo raciocínio expendido para o nome e marca.

E a jurisprudência já reconheceu que é legítima a colocação no pólo passivo uma das empresas do mesmo grupo econômico, em especial quando a diferenciação é meramente formal e a lide pode ser decidida sem que haja prejuízo à demandante. Particularmente quando o direito em discussão interessa a todo o grupo econômico, como já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante, que está assim ementado: *"LEGITIMIDADE - Corretora - Seguradora - Mesmo grupo Na hipótese, a corretora de seguros tem legitimidade passiva para responder pela ação de cobrança do valor, referente à apólice de seguro de vida, por ser integrante do mesmo grupo econômico a que pertence a companhia seguradora. Conclui-se, pelo exame dos autos, que o contrato de seguro em questão é operação que interessa a todo o grupo liderado por conhecida instituição bancária, podendo a ação ser proposta contra qualquer de suas entidades que participam do negócio, segurando, intermediando, usando a sua logomarca, suas instalações e seus empregados para a celebração do contrato. Precedentes citados: REsp 255.637-PB, DJ 10/9/2001, e REsp 56.199-GO, DJ 16/10/1995" (STJ - REsp. nº 331.465-RO - Rel. Min. Ruy Rosado - J. 6:12.2001, JURID XP, 18ª Ed, Ementário Cível, Vol X).*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4ª Câmara de Direito Privado

O que a Corte Superior quer confirmar é que o direito de ordem meramente formal não pode mais, salvo prejuízo evidente, apadrinhar soluções que fogem do bom senso jurídico tão necessário à prestação jurisdicional célere de que tanto reclama a sociedade brasileira.

Os danos materiais e morais de que reclama a autora no recurso adesivo foram bem afastados pela r. sentença, inexistindo comprovação segura de que a similitude das marcas tenha ocasionado prejuízo quanto ao faturamento ou imagem comercial.

O provimento parcial do recurso da ré diz respeito à abstenção e cancelamento da marca registrada no INPI, circunstância que não pode ser determinada na Justiça Estadual.

A respeito do tema, forçoso reconhecer que a desconstituição do registro deverá ser feita mediante ação direta no Juízo Federal competente. E, enquanto não desconstituída, administrativa ou judicialmente, tem a autora força bastante para garantir a exclusividade da marca, já que *"não tem a Justiça Estadual, em sede civil, competência para negar validade e eficácia a registro validamente existente"* (Apelação Cível nº 226.194-1/6, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cezar Peluso, em 29.04.1997).

Não se desconhece posicionamento minontano no sentido de que pode a Justiça Estadual reconhecer a ineficácia do efeito principal do registro (direito de uso), uma vez que o litígio envolve empresas privadas. Contudo, salvo flagrante vício ou ilegalidade, a providência deverá ser buscada em processo próprio com a participação do INPI, o que se afirma pela simples e boa razão de que negar eficácia ao principal efeito do registro equivale, na prática, a anulá-lo. E isso, sem a presença de vício ou ilegalidade flagrante, insista-se, não pode ser feito sem pelo menos que se saiba as razões do registro questionado diretamente do órgão encarregado do assunto com critérios válidos para todo o Brasil.

Confira-se, do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA COMERCIAL. REGISTRO. PROTEÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA Enquanto não for desconstituído o registro da marca no INPI, não é lícito vedar-lhe o uso pela respectiva titular" (RESP 136812/SP, Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, em 05.09.2006, em DJ DATA: 02/04/2007 PG: 00262)

Nesse contexto, mesmo sendo procedente a ação quanto ao nome comercial, não é possível impedir que a ré continue usando a sua marca



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4ª Câmara de Direito Privado

6

registrada no INPI, competindo à autora obter, no Juízo competente, decisão judicial que proíba o uso até o seu cancelamento na ação própria que deverá mover para tal fim.

O provimento parcial do recurso, assim, é para afastar da r. sentença a ordem de abstenção e cancelamento da marca registrada pela ré naquele órgão estatal, repartindo-se a sucumbência em virtude de ambas terem decaído em partes iguais quanto aos objetivos pretendidos.

Pelo exposto, e para o fim acima mencionado, é que se dá provimento parcial ao recurso principal da ré e se nega provimento ao adesivo da autora.

Participaram do julgamento os Desembargadores Teixeira Leite (Presidente e Revisor) e Fábio Quadros (3º Juiz).

São Paulo, 06 de março de 2008.

MAIA DA CUNHA
RELATOR