RECURSO ESPECIAL Nº 1.673.450 - RJ (2017/0055508-4)

RELATORA	**:**	**MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
RECORRENTE	:	CHOCOLATES FRANZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
ADVOGADOS	:	MARCELO HENRIQUE ZANONI - SP229125 ELAINE CRISTINA JANKOVSKI E OUTRO(S) - PR051087
RECORRIDO	:	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO	:	JFC FRANZ ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO	:	ANA CAROLINA CHINAGLIA PORTELLA E OUTRO(S) - SP280908

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTROS. CONFLITO ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. INSUFICIÊNCIA DO CRITÉRIO DE ANTERIORIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. ART. 124, V, DA LEI 9.279/96. DIREITO DE PRECEDÊNCIA AO REGISTRO. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO NA VIA JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CONFLITO QUE, TODAVIA, RESULTAM NA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO. COTEJO ANALÍTICO. NÃO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1- Ação distribuída em 31/7/2012. Recurso especial interposto em 26/9/2013 e atribuído à Relatora em 21/3/2017.

2- O propósito recursal é definir se os registros da marca *FRANZ ALIMENTOS* devem ou não ser anulados em virtude do nome empresarial anterior "CHOCOLATES FRANZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – ME" e em razão do direito de precedência ao registro alegado pela recorrente.

3- Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 535, II, do CPC/73.

4- O capítulo do acórdão recorrido que adota orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.

5- Para aferição de eventual colidência entre nome empresarial e marca e incidência da proibição legal contida no art. 124, V, da Lei 9.279/96, não se pode restringir-se à análise do critério de anterioridade, mas deve também se levar em consideração os princípios da especialidade e da territorialidade. Precedentes.

6- É possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, §1º, da Lei

9.279/1996), que deve, todavia, ser sistematicamente interpretado à luz da proibição legal contida no art. 124, XIX, do mesmo diploma.
7- Hipótese em que os elementos apurados pelos juízos de origem conduzem à inexistência de má-fé, aproveitamento parasitário e deslealdade concorrencial, assim como de risco de confusão ou associação dos consumidores, impondo a manutenção do acórdão recorrido por fundamento diverso.
8- O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma, não sendo suficiente a mera transcrição da ementa e de trechos sem que haja a indicação precisa da divergência.
9- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, conhecer em parte do recurso especial e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 19 de setembro de 2017(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora

RECURSO ESPECIAL Nº 1.673.450 - RJ (2017/0055508-4)

RELATORA	**:**	**MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
RECORRENTE	:	CHOCOLATES FRANZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
ADVOGADOS	:	MARCELO HENRIQUE ZANONI - SP229125 ELAINE CRISTINA JANKOVSKI E OUTRO(S) - PR051087
RECORRIDO	:	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO	:	JFC FRANZ ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO	:	ANA CAROLINA CHINAGLIA PORTELLA E OUTRO(S) - SP280908

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):

Cuida-se de recurso especial interposto por CHOCOLATES FRANZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME, fundamentado no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.

Recurso especial interposto em: 26/09/2013.

Atribuído ao gabinete em: 21/03/2017.

Ação: de nulidade de ato administrativo, ajuizada por CHOCOLATES FRANZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME em face de JFC FRANZ ALIMENTOS LTDA. e do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), por meio da qual objetiva anulação de registros marcários concedidos à primeira ré pelo segundo réu e a abstenção de uso do sinal distintivo FRANZ, em virtude de seu uso anterior do elemento FRANZ como nome empresarial e também em razão de seu direito de precedência do uso da marca FRANZ CHOCOLATES.

Sentença: julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que: **(i)** apenas o critério cronológico é insuficiente para a incidência da proibição legal contida no art. 124, V, da Lei 9.279/96, devendo a questão ser examinada também sob a ótica do critério de territorialidade, sendo certo que as partes estão sediadas em estados distintos e não houve o arquivamento dos atos constitutivos da

recorrente perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo; **(ii)** o direito de precedência ao registro previsto no art. 129, §1º, da Lei 9.279/96, é uma exceção ao sistema atributivo e deveria ser exercido pelo seu titular, obrigatoriamente, pela via administrativa (mediante oposição perante o INPI), não se admitindo o exercício do direito de precedência apenas pela via judicial.

Acórdão: negou provimento à apelação interposta pela recorrente, mantendo a sentença pelos mesmos fundamentos.

Embargos de declaração: opostos pela recorrente, foram rejeitados por unanimidade.

Recurso especial: o recorrente alega, além de dissídio jurisprudencial, que o acórdão recorrido violou o artigo 535, II, do CPC/73, bem como os artigos 124, V, e 129, §1º, da Lei 9.279/96. Sustenta que o seu nome empresarial anteriormente adotado é suficiente para invalidar a posterior concessão de registros de marca idêntica à recorrida, inclusive porque há risco de confusão ou de associação indevida pelo consumidor. Afirma, ainda, que não há a exigência de que o direito de precedência tenha de ser exercido em âmbito administrativo e antes da concessão do registro.

É o relatório.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.673.450 - RJ (2017/0055508-4)

RELATORA	**:**	**MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
RECORRENTE	:	CHOCOLATES FRANZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
ADVOGADOS	:	MARCELO HENRIQUE ZANONI - SP229125 ELAINE CRISTINA JANKOVSKI E OUTRO(S) - PR051087
RECORRIDO	:	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO	:	JFC FRANZ ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO	:	ANA CAROLINA CHINAGLIA PORTELLA E OUTRO(S) - SP280908

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):

O propósito recursal é definir: **(i)** se o registro anterior do nome empresarial da recorrente, qual seja, "CHOCOLATES FRANZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME", é suficiente impedimento para a concessão dos registros e para o uso do sinal FRANZ ALIMENTOS pela recorrida; **(ii)** se os registros da marca FRANZ ALIMENTOS, concedidos pelo INPI à sociedade JFC FRANZ ALIMENTOS LTDA., devem ou não ser anulados em virtude do direito de precedência alegado pela recorrente.

I - Violação ao art. 535, II, do CPC/73. Inocorrência

Não há que se falar em violação à norma do art. 535, II, do CPC/73, uma vez que, da análise do acórdão impugnado, verifica-se que a prestação jurisdicional dada corresponde àquela efetivamente objetivada pelas partes, sem vício a ser sanado.

II - Colidência entre nome empresarial e marca. Violação do art. 124, V, da Lei 9.279/96

Inicialmente, é incontroverso nos autos o fato de que a recorrente foi constituída perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em

26/04/1995, e que, desde a sua constituição, adota o sinal FRANZ como elemento distintivo de seu nome empresarial, tendo como objeto social a "fabricação e comercialização de chocolates, doces, balas e confeitos em geral". A adoção do nome FRANZ decorre, conforme ela própria afirma, do patronímico de seu fundador - Geraldo Franz.

De igual modo, também é incontroverso nos autos o fato de que a recorrida foi constituída perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo em 08/08/1996, igualmente adotando, desde então, o sinal distintivo FRANZ como núcleo distintivo de seu nome empresarial. A referida empresa tem por objeto social o "comércio de carnes e derivados, laticínios e gêneros alimentícios em geral", igualmente adotou o nome FRANZ em razão de uma questão de natureza familiar - trata-se do patronímico de seu fundador - Celso Luiz Franz e, por fim, obteve os registros nº 820.052.299 e 820.052.310, ambos referentes à marca FRANZ ALIMENTOS, requeridos em 07/05/1997 e concedidos em 07/08/2007, para proteger, respectivamente, "carnes, aves e ovos para alimentação" (classe 29.10.20) e "serviços auxiliares ao comércio de mercadorias, inclusive à importação e exportação" (classe 40.15).

Finalmente, ambas as empresas - recorrente e recorrida - não arquivaram seus atos constitutivos em todas as Juntas Comerciais do país, não tendo sido estendida a proteção ao nome empresarial a todo o território nacional.

Tendo como fundamento a anterioridade de seu nome empresarial CHOCOLATES FRANZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO, pretende a recorrente obter a anulação dos registros das marcas FRANZ ALIMENTOS, bem como compelir a recorrida a se abster de utilizar o sinal distintivo FRANZ. Trata-se, portanto, de um típico conflito entre nome empresarial e marca.

Os dois institutos, embora tenham em comum a finalidade de proteger o sinal distintivo da usurpação, do aproveitamento parasitário e da deslealdade concorrencial, bem como proteger o consumidor de atos que o

induzam em confusão ou associação indevida, são essencialmente distintos, seja em sua conceituação, seja ainda em suas formas de proteção.

Nesse sentido, um dos principais aspectos de diferenciação entre a marca e o nome empresarial diz respeito ao âmbito geográfico de proteção (também chamado de princípio da territorialidade), pois, enquanto o nome empresarial possui, em regra, proteção limitada ao Estado em que inscritos os seus atos constitutivos (art. 1166 do CC), a marca possui proteção em todo o território nacional (art. 129, "caput", da Lei 9.279/96).

É sabido que a jurisprudência mais antiga desta Corte filiava-se ao entendimento manifestado pela recorrente, no sentido de que apenas o critério de anterioridade seria suficiente para que um nome empresarial anterior impedisse o registro ou uso de uma marca idêntica ou semelhante no mesmo ramo de atividade, na medida em que se partia da premissa de que o nome empresarial, tal qual a marca, gozava de proteção em todo o território nacional. Nesse sentido: REsp 6.169/AM (4ª Turma, DJ 12/08/1991), REsp 30.636/SC (4ª Turma, DJ 11/10/1993), REsp 6.872/GO (3ª Turma, DJ 28/03/1994), REsp 9.569/RJ (4ª Turma, DJ 26/05/1997) e REsp 158.668/AM (3ª Turma, DJ 24/03/2003).

Ocorre que este entendimento não mais prevalece nesta Corte. A mais contemporânea interpretação a ser dada ao art. 124, V, da Lei 9.279/96, é no sentido de que, além do critério de anterioridade, também o critério de territorialidade deverá ser levado em consideração no exame do conflito entre nome empresarial e marca, especialmente após a entrada em vigor do art. 1.166, "caput", do CC, que colocou fim à discussão acerca da amplitude geográfica de proteção do nome empresarial, reconhecendo que essa espécie de sinal distintivo estará protegida apenas no Estado em que houver a inscrição de seus atos constitutivos, ressalvada a possibilidade de extensão para todo o território nacional, prevista no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

Em outras palavras, a firme orientação desta Corte é no sentido de

que a proibição legal contida no art. 124, V, da Lei 9.279/96 deve ser interpretada à luz do art. 1.166 do CC, de modo que o nome empresarial anterior somente poderá impedir o uso ou registro de marca idêntica ou semelhante no mesmo ramo de atividade se: **(i)** houver coincidência no tocante ao âmbito geográfico de exploração das atividades; ou **(ii)** se o nome empresarial anterior houver sido estendido para todo o território nacional, na forma do art. 1.166, parágrafo único, do CC. A esse respeito: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 653.609/RJ (4ª Turma, DJ de 27/06/2005), REsp 971.026/RS (3ª Turma, DJe 02/03/2011), REsp 1.204.488/RS (3ª Turma, DJe 02/03/2011), REsp 1.232.658/SP (3ª Turma, DJe 25/10/2012), REsp 1.191.612/PA (3ª Turma, DJe 28/10/2013), REsp 1.359.666/RJ (3ª Turma, DJe 10/06/2013), REsp 1.184.867/SC (4ª Turma, DJe 06/06/2014) e AgInt no REsp 1.280.061/SP (4ª Turma, DJe 15/09/2016).

Dessa forma, considerando que a recorrente foi constituída perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sem, contudo, estender a proteção de seu nome empresarial FRANZ para todo o território nacional, na forma do art. 1.166, parágrafo único, do CC, e considerando ainda que a recorrida foi constituída perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, obtendo, na sequência, os registros da marca FRANZ ALIMENTOS perante o INPI, o acórdão recorrido não violou o art. 124, V, da Lei 9.279/96 ao manter a vigência dos registros da marca FRANZ ALIMENTOS de titularidade da recorrida.

III - Direito de precedência ao registro. Violação do art. 129, §1º, da Lei 9.279/96

Consignou-se no acórdão recorrido que o direito de precedência ao registro previsto no art. 129, §1º, da Lei 9.279/96, somente poderá ser exercido na seara administrativa, isto é, antes da concessão do registro, de modo que, nada tendo sido feito pela recorrida perante o INPI, não faria ela jus à proteção conferida aos usuários anteriores de boa-fé.

Entretanto, este entendimento não está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, que já reconheceu a possibilidade de o direito de precedência ser exercido após a concessão do registro da marca, seja perante o INPI, seja pela via judicial. Nesse sentido: REsp 1.464.975/PR, 3ª Turma, DJe 14/12/2016.

Admitir como correto o posicionamento adotado no acórdão recorrido implicaria, em primeiro lugar, em indevida restrição do acesso da recorrente à Justiça sem amparo legal ou constitucional, vulnerando o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Além disso, o fato de o sistema adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro ser o atributivo de direito, em que a propriedade e o uso exclusivo são adquiridos somente pelo registro, não significa dizer que a exceção a essa regra - direito de precedência ao registro - deva sofrer excessivas restrições ou limitações que, em última análise, inviabilizariam o uso deste instituto.

Assim, a interpretação que se deve fazer do art. 129, §1º, da Lei 9.279/96 não pode ser compreendida como uma restrição de meios para o exercício deste direito, impedindo que o usuário anterior de boa-fé busque o Poder Judiciário diante de lesão ou ameaça a direito.

A regra é excepcional apenas porque modifica a lógica de que o direito é atribuído pelo INPI ao titular, mas não porque apenas poderia ser exercida por esta ou por aquela via, de modo que a fundamentação adotada pelo acórdão recorrido para negar o direito de precedência à recorrente não pode subsistir.

A despeito disso, a conclusão do acórdão recorrido, no sentido de não reconhecer a existência de direito de precedência ao registro em favor da recorrente, deve ser mantida por outros e diferentes fundamentos.

Nesse sentido, é preciso destacar que o art. 129, §1º, da Lei 9.279/96 deve ser interpretado sistematicamente, levando-se em consideração, sobretudo, o

que dispõe a proibição legal contida no art. 124, XIX, da Lei 9.279/96:

> Art. 124. Não são registráveis como marca:
> XIX - 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.

Isso porque o direito pleiteado pela recorrente, de preceder aos registros da recorrida, implica, obrigatoriamente, na prévia avaliação acerca da possibilidade de convivência entre os sinais distintivos. Se porventura for possível a convivência, não há porque um preceder ao outro, na medida em que ambos ocuparão cada qual o seu espaço. Se, todavia, não for possível a coexistência e apenas um deles puder ocupar um determinado espaço, deverá ser avaliado quem tem o direito de preferência.

Tendo em mente essa premissa, observa-se, a partir do cenário fático delineado nas instâncias ordinárias, que ambas as partes atuam no mercado desde a década de 90 (a recorrente desde 1995 e a recorrida desde 1996), sendo certo que ambas as partes têm, como seus respectivos fundadores, pessoas físicas cujo patronímico é FRANZ, de modo que tanto a recorrente, quanto a recorrida, coincidentemente se inspiraram no nome civil de seus criadores para desenvolverem as suas marcas, inclusive em datas muito próximas.

De outro lado, embora ambas as partes atuem no segmento alimentício, consta ainda do acórdão recorrido que a recorrente atua especificamente no segmento de chocolates, doces e afins, ao passo que a recorrida atua somente no segmento de carnes, derivados e comércio de mercadorias, aplicando-se, portanto, o princípio da especialidade das marcas, segundo o qual marcas idênticas ou semelhantes podem coexistir, desde que identifiquem produtos suficientemente distintos e insuscetíveis de provocar confusão ou associação.

Além disso, constata-se que as litigantes convivem harmoniosamente desde as suas respectivas constituições sem que se tenha notícia de eventos de confusão ou de associação indevida entre os consumidores. Essas circunstâncias específicas permitem concluir ainda que não houve má-fé, deslealdade concorrencial ou aproveitamento parasitário de quaisquer das partes.

Finalmente, destaque-se que a recorrente teve, no passado, um pedido de marca FRANZ indeferido pelo INPI com base na anterioridade de registro da marca FRANZ ALIMENTOS de titularidade da recorrida, não tendo sido apresentado, oportunamente, o recurso administrativo contra a decisão do INPI, tampouco a competente ação de anulação do ato administrativo de indeferimento, oportunidade em que tais questões, inclusive a existência do direito de preceder ao registro da recorrida, seriam melhor apuradas e decididas.

IV - Do dissídio jurisprudencial. Não comprovado.

Quanto ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que o recorrente não demonstrou a similitude fática entre o acórdão recorrido e o julgado alçado a paradigma, pois não realizou o necessário cotejo analítico para tanto, limitando-se a transcrever trechos do aresto recorrido e do acórdão paradigma, e a tecer alguns comentários sobre as conclusões diversas desses julgados em relação à proteção do nome empresarial e da marca.

Dessa forma, o recorrente não cuidou de demonstrar o dissídio jurisprudencial nos termos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC/73 e 255, §1º, do RISTJ.

Forte nessas razões, CONHEÇO em parte do recurso especial e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2017/0055508-4 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 1.673.450 / RJ**

Números Origem: 00334521220124025101 201251010334520 334521220124025101 581552

PAUTA: 19/09/2017 JULGADO: 19/09/2017

Relatora
Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	CHOCOLATES FRANZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
ADVOGADOS	:	MARCELO HENRIQUE ZANONI - SP229125
		ELAINE CRISTINA JANKOVSKI E OUTRO(S) - PR051087
RECORRIDO	:	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO	:	JFC FRANZ ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO	:	ANA CAROLINA CHINAGLIA PORTELLA E OUTRO(S) - SP280908

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

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Terceira Turma, por unanimidade, conheceu em parte do recurso especial e, nesta parte, negou-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze (Presidente) e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.