



Supremo Tribunal Federal
SERVIÇO DE JURISPRUDÊNCIA

PUBL. DJ 27.06.86

PRIMEIRA TURMA

EMENTÁRIO Nº 1.425-3

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 107.892-8

575

P A R A N Á

RECORRENTES : FORMICA CORPORATION E OUTRO

RECORRIDO : IMPÉRIO DAS FÓRMICAS LTDA.

01425030
04371070
08921000
00000120

E M E N T A: - Nome comercial. Fórmica Corporation. Cyanamid do Brasil S.A. Império das Fórmicas. Inocorrência de semelhança capaz de gerar confusão. Expressão de uso vulgarizado.

- A utilização, como nome de fantasia, em sociedade puramente comercial, de vocábulo genérico e de uso comum, sem detrimento à marca industrial de produto, e afastada a possibilidade de confusão de nomes e realidades, não implica violação.

- Recurso extraordinário não conhecido.

A C Ó R D ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a ata de julgamentos e notas taquigráficas, por maioria de votos, em não conhecer do recurso.

Brasília, 23 de maio de 1986.

RAFAEL MAYER - PRESIDENTE E RELATOR

smb.



Supremo Tribunal Federal

23.05.86.

PRIMEIRA TURMA

576

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 107.892 - 8

PARANÁ

RELATOR : O SENHOR MINISTRO RAFAEL MAYER

RECORRENTES : FORMICA CORPORATION E OUTRO

RECORRIDO : IMPÉRIO DAS FÓRMICAS LTDA.

R E L A T Ó R I O

01425030
04371070
08922000
00000260

O SENHOR MINISTRO RAFAEL MAYER: - Trata-se de ação in-
tentada pela Formica Corporation, sociedade norte-americana, es-
tabelecida em Nova Jersey, EUA, e Cyanamid Química do Brasil Ltda,
estabelecida no Rio de Janeiro, contra Império das Fórmicas Ltda,
sociedade estabelecida em Curitiba, Paraná, alegando que Formica
é parte essencial e distintiva do nome comercial da primeira Au-
tora, que é proprietária da marca nominativa FORMICA e da marca
mista FORMICA, com diversos registros no INPI, e que a segunda
Autora explora o uso das marcas da primeira, no Brasil, mediante
contrato de licenciamento devidamente registrado, e, portanto, pre-
tendem que a Ré seja condenada a) a retirar a palavra FORMICA de
seu nome comercial e a se abster de seu uso, a qualquer título,
sob pena de multa diária; b) a retirar da cláusula 2a. de seu con-
trato social a indevida referência a FORMICAS como se tratasse de
palavra de uso comum; c) ressarcir às autoras os prejuízos causa-
dos e pagar os encargos da sucumbência (fls. 16).

A ação foi julgada procedente em primeiro grau (fls.
130), tendo interposto a Ré apelação (fls. 132), que veio a ser



provida por maioria de votos, pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça (fls. 168) tomando o acórdão respectivo a ementa seguinte:

"Nome comercial. Exclusividade. Semelhança capaz de confundir. Litígio entre Fórmica Corporation e Império das Fórmicas Ltda. Inocorrência de semelhança capaz de confundir o consumidor, vez que as denominações comerciais são por demais distintas, constituindo à seu turno a palavra fórmica, expressão vulgarizada, de sorte a integrar o vocabulário comum. Recurso provido."
(fls. 168)

Foram então interpostos embargos infringentes, rejeitados à unanimidade pelo Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, em acórdão do teor seguinte:

"Trata-se de ação ordinária proposta por Fórmica Corporation e Cyanamid Química do Brasil Ltda. contra Império das Fórmicas Ltda., alegando as autoras, em resumo, que a primeira Autora é proprietária da marca nominativa "Fórmica" e da marca mista "Fórmica", objeto de diversos registros feitos no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, os quais estão lhe garantindo exclusividade em relação a materiais plásticos, adesivos e certos tipos de materiais para construção, sendo que a segunda Autora Cyanamid Química do Brasil Ltda. é quem explora o uso de tais marcas, conforme contrato devidamente averbado.

Pretendem as autoras através da presente ação que a Ré seja condenada a alterar sua denominação social, dela retirando a palavra Fórmica, e a alterar também a cláusula segunda de seu contrato social, para dali retirar a indevida referência a "fórmicas", como se se tratasse de palavra de uso comum.



" Em primeira Instância a ação foi julgada procedente, em parte, para o fim de condenar a Ré ao que foi acima pleiteado entendendo o MM. Dr. Juiz serem indevidas as perdas e danos pleiteadas pela Autora.

A Egrégia Segunda Câmara Cível proferiu acórdão, por maioria de votos reformando a respeitável sentença para julgar improcedente a ação.

O acórdão é de lavra do Eminentíssimo Desembargador Abrahão Miguel, acompanhado pelo Eminentíssimo Desembargador João Cid Portugal decidiu em resumo que as denominações sociais das partes, ou seja a de Fórmica Corporation a de Império das Fórmicas Ltda., não tem aquela semelhança capaz de confundir o consumidor, pois que as denominações comerciais são por demais distintas, não se tendo, aparentemente como confundir uma por outra. A simples observação ocular das duas denominações leva-nos a certeza ser a confusão pretendida, hipótese remota, inadmissível. Inconfundível são suas denominações e por isso inviável a proteção invocada na inicial.

Na própria ementa do venerando acórdão embargado está resumida a essência dos fundamentos da decisão, conforme se pode ver no seu enunciado: "Nome comercial. Exclusividade. Semelhança capaz de confundir. Litígio entre Fórmica Corporation e Império das Fórmicas Ltda.. Inocorrência de semelhança capaz de confundir o consumidor, vez que as denominações comerciais são por demais distintas, constituindo a seu turno a palavra fórmica, expressão vulgarizada, de sorte a integrar o vocabulário comum.

Houve porém voto vencido que no julgamento da apelação foi proferido pelo Eminentíssimo Desembargador Lemos Filho, declarado às fls. 172 da seguinte maneira: "As alegações das partes, embora de direito e de fato, prescindiam de instrução para ser dirimido o pretendido pelas partes apeladas. Assim ao antecipar o julgamento o emérito prolator não cerceou qualquer direito de defesa da apelante que, destarte, não se podendo acolher a preliminar de nulidade de sentença.



" A semelhança das expressões "Fôrmica" e "Fôrmicas" contidas nas razões sociais da Apelada "Fôrmica Corporation" e Apelante "Império das Fôrmicas Ltda.", é inelutável, erigida em um dos ramos de comércio de ambas.

"A emérita sentença, ex abundantia mostra que tendo constado da razão social da apelante a expressão "Fôrmica" indubitavelmente ocorreu violação do nome Fôrmica Corporation. Com efeito e resalte-se na sentença, fls. 129, "O nome Império das Fôrmicas Ltda., é pois, um caso típico de violação à marca e concorrência desleal, sendo que o engodo ao comprador desavisado é evidente, desde que o produto comercializado, indubitavelmente não é fôrmica, não podendo prevalecer os argumentos dispendidos pelo douto Advogado da Rê em sua defesa, muito embora lançados com louvável habilidade e dignos de incômios".

Com base no douto voto vencido a Fôrmica Corporation e Cyanamid Química do Brasil Ltda. apresentaram os presente embargos infringentes, aditando em resumo de que a Constituição Federal, em seu artigo 153, § 24, a Convenção de Paris em seu art. 8º, a Lei 4726 em seu art. 49 e a Lei 5772/71 em seu art. 59, garantem a exclusividade e a propriedade do nome comercial e da marca de indústria e comércio, impedindo que terceiros os utilizem sem autorização do titular.

Aduziram ainda que "Fôrmica" longe de ser uma expressão genérica, é uma marca registrada, e além disso, é também parte essencial e característica do nome comercial da primeira Autora ora Embargante, não se podendo deixar de reconhecer que o uso dessa marca e desse nome pela Embargada configura uma flagrante violação ao direito de uso exclusivo assegurado à marca e ao nome da primeira Autora/Embargante.

Terminaram os seus argumentos pedindo provi



"provimento dos embargos para que fosse res-
tabelecida a dita sentença de primeiro grau.

Todavia os Componentes do I Grupo de Câ-
maras Cíveis, por unanimidade de votos, re-
solveram rejeitar os embargos para manter
por seus próprios fundamentos o venerando
acórdão embargado, que no litígio entre Fôr-
mica Corporation e Império das Fôrmicas Ltda.,
decidiu pela incoerência de semelhança ca-
paz de confundir o consumidor, eis que as
denominações comerciais são por demais dis-
tintas, constituindo a seu turno a palavra
fôrmica expressão vulgarizada de sorte a in-
tegrar o vocabulário comum.

De fato entre as litigantes não ocorre
qualquer semelhança de identidade que possa
ocasionar confusão inexistindo qualquer vio-
lação ao nome comercial das autoras."

(fls. 459/463)

Formica Corporation, sociedade norte-americana, Cya-
namid Química do Brasil Ltda., inconformadas, interpõem recurso
extraordinário pelas letras a e d, da alínea III do art. 119 da
Constituição, sob o pressuposto de que "a Recorrida violou a pro-
priedade e a exclusividade do uso do nome e da marca FORMICA, em
primeiro lugar, adotando-os em sua própria denominação e, em se-
gundo, usando-os de modo comum, como se fosse o nome dos próprios
produtos que vende (laminados plásticos)" (fls. 467). Alegam que
o acórdão recorrido violou o art. 153, § 24 da Constituição; o
art. 8º da Convenção de Paris para a proteção da propriedade in-
dustrial, tornada eficaz no Brasil pelo Decreto nº 19.056/29; o
art. 2º, 1 e 2, da mesma Convenção; o art. 3º, § 2º da Lei nº
6.404/76; os arts. 38, IX e 49 da Lei 4.276/65 (Registro do Co-
mércio); o art. 59 da Lei 5.772/71 (Código da Propriedade Indus-
trial). Alega, ainda, dissídio jurisprudencial com os acórdãos



proferidos pelo STF no Ag. Pet. 5481, e no RE 81.710; RMS 9592; pelo TFR, no MS 98.377; Apel. Cível 25.115 e 26.440 e Embargos na Apel. Cível 25.115; e ainda do STF: RE 89.424 (Primeira Turma); do TFR na Ap.Civ. 10.344; Apel. Civ. 68.252; e finalmente, o acórdão da 3a. Câmara Civil do TARJ, na Apel. Cível 37.137.

O recurso foi admitido pela letra d e regularmente processado. Solicitei parecer à douta Procuradoria Geral da República e emitiu-o, pelo não conhecimento ou desprovimento, a Dra. Iduna Weinert, in verbis:

"Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 119, inciso III, letras a e d, da Constituição Federal, em que as recorrentes alegam ofensa ao art. 153, § 24, da Lei Maior; negativa de vigência do art. 89, da Convenção de Paris, aprovada pelo Decreto nº 19.056, de 31.12.29; do art. 39, § 29, da Lei nº 6.404/76; dos arts. 38, item IX, e 49, da Lei nº 4726/65 e do art. 59, da Lei 5772/71, bem como divergência com os julgados que apontam.

Cuidam os autos de ação ordinária movida contra a ora recorrida, visando seja a mesma compe lida a retirar a palavra "formica" de seu nome comercial e abster-se de seu uso, a qualquer título, por constituir a mesma nome e marca comercial pertencentes à "FÓRMICA CORPORATION", cuja exploração, no Brasil, foi dada, com exclusividade à segunda autora, CYANAMID QUÍMICA DO BRASIL LTDA, ação que veio a ser julgada procedente pela r. sentença de fls. 125/130 - 19 vol.), reformada pelo v. acórdão recorrido, proferido em embargos infringentes rejeitados (fls. 459/463).

O v. acórdão de fls. 168/171, que veio a ser mantido pelo v. acórdão que julgou os embargos infringentes, foi assim ementado:

"Nome comercial. Exclusividade. Semelhança capaz de confundir. Litígio entre Fórmica



Corporation e Império das Fôrmiças Ltda. Ino
corrência de semelhança capaz de confundir o
consumidor, vez que as denominações comerciais
são por demais distintas, constituindo à seu
turno a palavra fôrmica, expressão vulgariza
da, de sorte a integrar o vocabulário comum.
Recurso provido:" (fl. 168)

Da fundamentação da v. decisão recorrida, man
tida pelo v. acórdão proferido nos embargos infrin
gentes, consta:

"2. O recurso faz por merecer sucesso ,
data máxima vênia.

Com efeito, As denominações sociais das
partes, ou seja, a de Formica Corporation com
a de Império das Fôrmiças Ltda., não tem a
quela semelhança capaz de confundir o consu
midor, pois que as denominações comerciais
são por demais distintas, não se tendo, apa
rentemente, como confundir uma por outra.

Afigura-se-nos que o resguardo da pala
vra fôrmica como marca não mais é possível,
vez que incontrolavelmente do domínio públi
co. Significa "material fenólico, usado como
material isolante de eletricidade, revesti
mento de móveis", cf. Dicionário Barsa da
Língua Portuguesa ilustrado (apud fls. 107).

A simples observação ocular das duas de
nominações leva-nos a certeza ser a confusão
pretendida, hipótese remota, inadmissível.

É até possível que a apelante, Império
das Fôrmiças Ltda. promova a venda do que a
apelada, Fôrmica Corporation produza.

Inconfundíveis são suas denominações e
portes, de sorte a merecer a proteção invoca
da na inicial.

É, desta forma, provido o recurso, com a
condenação da apelada ao pagamento das cus
tas e honorários de advogado, fixados estes
em Cr\$400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros)!
(fl. 170)



Dos preceitos legais tidos por violados pela recorrente cumpre destacar o art. 59, do Código de Propriedade Industrial, que mais especificamente regula a questão do direito de exclusividade da propriedade e do uso da marca comercial no Brasil, verbis:

"Será garantida no território nacional a propriedade da marca e seu uso exclusivo àquele que obtiver o registro de acordo com o presente Código, para distinguir seus produtos, mercadorias ou serviços, de outros idênticos ou semelhantes, na classe correspondente à sua atividade." (grifos meus)

Verifica-se, do texto legal supra, que a lesão ao direito de exclusividade por ele protegido somente poderá ocorrer na classe correspondente à atividade da pessoa física ou jurídica que detém o direito de propriedade da marca, não se colocando a questão, conseqüentemente, quando se trata de atividades diversas.

No caso versado nestes autos, tem-se que a primeira autora, empresa multinacional, a "FORMICA CORPORATION", dedica-se à fabricação e venda de vasta gama de produtos, entre os quais se encontra o laminado entre nós conhecido por "fórmica", atividade que, no Brasil, é exercida por sua associada nacional CYANAMID QUÍMICA DO BRASIL LTDA. (fl. 4).

Quanto à ré, "IMPÉRIO DAS FÓRMICAS LTDA." , cuida-se de pequena empresa localizada em bairro da cidade de Curitiba, e se dedica "ao comércio de máquinas e equipamentos para madeira, ferramentas, abrasivos, aglomerados, lâminas de compensado, fórmicas, laminados decorativos e acessórios para móveis em geral" segundo consta do seu contrato social, e o informam as autoras, à fl. 4, da petição inicial.

Vê-se, claramente, pois, que a atividade exercida pelas partes, nesse processo, é diversa uma da outra, porquanto a ré não fabrica as mercadorias que vende, vendendo, dentre outros laminados, o que é fabricado, no Brasil, pela segunda autora, único



ponto, portanto, de aproximação entre as mesmas, sendo certo, por outro lado, que o nome comercial da primeira autora, "FORMICA CORPORATION", grafado em inglês, distingue-se, facilmente, da expressão "fórmicas", grafada em português (no plural e com acento agudo), utilizada pela ré em seu nome comercial, referindo-se, exatamente por estar no plural, não apenas ao laminado fabricado CYANAMID QUÍMICA DO BRASIL LTDA., mas a todos os laminados fabricados em nosso País e conhecidos, vulgarmente, por "fórmicas".

Sucedê que a palavra "fórmica", grafada em português, com acento agudo, já se incorporou ao vocabulário da língua portuguesa, consoante se pode verificar, dentre outros, do "Novo Dicionário Aurélio", de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, em que, apesar de estar assinalada a origem da palavra, como sendo derivada de "fórmica", nome comercial, é hoje, em nosso idioma, substantivo feminino significando "plástico fenólico utilizado para recobrimento decorativo e isolamento térmico ou elétrico" (op. cit. - 1a.ed. 14a. impressão, fl. 646).

Ora, se a palavra "fórmica" integra, hoje, com significado próprio, o nosso idioma e se, por outro lado, a mesma não foi utilizada, no nome comercial da ré, para designar produto por ela fabricado e vendido, com o propósito de iludir o freguês, não há como vislumbrar a violação aos preceitos constitucional e legais, sustentadas pelas recorrentes mas, antes, a sua razoável interpretação (Súmula nº 400).

Embora os julgados, do Egrégio T.F.R., trazidos por cópias às fls. 384/428, possam ensejar o conhecimento do recurso, não merece o mesmo provimento, pelas razões acima expostas.

CONCLUSÃO

Parecer, em conclusão, pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso extraordinário." (fls. 602/607)

É o relatório.

====XX=====



V O T O

O SENHOR MINISTRO RAFAEL MAYER (RELATOR): - Cumpre apreciar, na sequência em que foram apresentados, os acórdãos paradigmáticos a saber de sua aptidão para satisfazer os requisitos do recurso pela letra d.

Pretendem as Recorrentes que os dois primeiros acórdãos referidos, no Ag. 5481 e no RE 81.710, afirmam a exclusividade do nome comercial, enquanto no caso dos autos ela é negada, não sendo, no entanto bastante, à demonstração do dissídio, a vagueza dessa comparação, notadamente desacompanhada do confronto analítico das situações comparadas.

Reporta, a seguir, o recurso o acórdão do Plenário desta Corte no RMS 9592, onde se destaca e transcreve um trecho do voto vencedor, merecendo, simplesmente, o comentário das Recorrentes de "trata-se, como facilmente se verifica, de hipótese idêntica à dos autos, em que o acórdão do Egrégio STF adotou exatamente a tese oposta à que foi aqui esposada" (fls. 477).

Essa sucinta e despojada apresentação não é bastante ao atendimento das exigências do art. 322, mas a diversidade dos pressupostos da situação paradigma com a dos autos é de tal modo manifesta, que surge da própria leitura do trecho transcrito, pois se trata de controvérsia suscitada perante a União relativamente a ato administrativo que registrou a marca industrial da Enguina Encerolux em detrimento das marcas industriais Lux



e Eletrolux, tema que não é o versado no acórdão recorrido (fls. 476 e 429).

Também na Apel. em Mandado de Segurança 98.337, julgada pela Quinta Turma do Tribunal Federal de Recursos, o acórdão anula uma decisão administrativa que denega a renovação do registro da marca de indústria Mirex para formicida quimicamente definido, situação obviamente inconfundível com aquela.

Na Apel. Cível 26.440, julgada pela Segunda Turma do Tribunal Federal de Recursos, em ação movida pelas mesmas Autoras da presente ação, trata-se de nulidade de registro de marca de indústria e de expressão de propaganda, objeto, portanto, diverso do presente (fls. 481).

Menos ainda se há de considerar qualquer prestimidade ao confronto do acórdão proferido no RE 89.424, da Primeira Turma, publicado na RTJ 88/693, onde se cuidou da confusão resultante da denominação social Veplan e Viplan, sem co-relação possível. Nos acórdãos do Tribunal Federal de Recursos nas Apel. Civ. 10.344 e 68.252, no primeiro nenhuma indicação se fez quanto aos pressupostos. No segundo, há apenas a transcrição da ementa e de trecho do acórdão, sem que a Recorrente se detenha, por um mínimo, na indicação das circunstâncias assimiláveis à presente, para que se possa aferir a razão de ter sido julgado violado o direito da autora contra a utilização de sua marca, Lacoste, em nome comercial (fls. 484). De modo igual se há de dizer com relação ao acórdão do Tribunal de Alçada do Rio de Janeiro na Apel. Civ. 37.137 (fls. 487), em que são partes a Exxon Corporation e a Exxon do Brasil, Indústria e Comércio.

Em todas essas propostas de dissídio se vê o desatendimento aos cânones de sua demonstração, estatuídos no art.



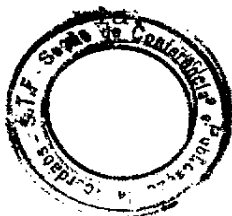
322 do RI e Súmula 291, ou seja, destacar o ponto de dissídio dos trechos transcritos e ao mesmo tempo evidenciar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.

Êxito não logram os Recorrentes nem mesmo com a trazi da do julgado do TFR na Apel. Civ. 25.115, e nos Embargos Infringentes 25.115, em que pese a aparente proximidade dos casos. Trata-se, na verdade, de ação movida pelas mesmas autoras da presente ação, contra a Formilândia Indústria e Comércio de Móveis Ltda, visando anular o arquivamento do contrato social da Ré, na Junta Comercial, em virtude da inclusão do radical da palavra fôrmica, no nome comercial, usurpando a propriedade da marca. Julgada improcedente, foi a sentença reformada em apelação, por maioria, e os embargos opostos pela União, como assistente, não foram conhecidos.

Entretanto, o acórdão no juízo de apelação, por maioria, que aborda o mérito, não se presta a confronto, se atentar-se para o julgado desta Turma, no AgRg 81.448, no sentido de que "não serve de acórdão paradigma, para confronto em recurso extraordinário, o que não exauriu a instância ordinária, visto que, cabendo embargos infringentes, não foram eles interpostos".

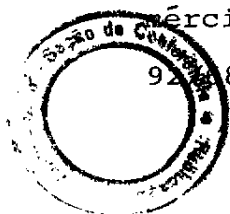
Ainda que se fizesse abstração desses óbices de ordem formal, não é possível vislumbrar divergência entre o acórdão recorrido e esse paradigma, ou qualquer dos paradigmas invocados, pois o dissídio não reside entre teses de direito, ou sobre interpretação da norma, ou que daria ensejo ao recurso, pois o julgado a quô não nega o direito à propriedade da marca nem à exclusividade do nome, mas se cinge à matéria de fato, à interpretação do sentido e uso das palavras, e à solução dessa divergência não se propõe o recurso extraordinário, pela letra d.

Hã, portanto, inviabilidade do apelo extremo por essa



Em razão dessa conotação de matéria de fato, padece de embaraços também o recurso pela letra a, face à Súmula 279. Com efeito, fulcro do acórdão recorrido é o de que in^ocorre, na esp^ocie, "semelhança capaz de confundir o consumidor, eis que as deno^ominações comerciais são por demais distintas, constituindo a seu turno a palavra fôrmica expressão vulgarizada de sorte a integrar o vocabulário", e reiteradamente, que "de fato entre as litigantes não ocorre qualquer semelhança de identidade que possa ocasionar confusão, inexistindo qualquer violação ao nome comercial das autoras" (fls. 462/463).

Ora, não colhe reexaminar esse aspecto, tipicamente factual, em recurso extraordinário, sendo certo que assim o enten^odem os precedentes da Corte, no que tange à aferição de confusão entre nomes. No julgamento do RE 81.313, a Egrégia Segunda Turma, sendo Relator o eminente Ministro Moreira Alves, partindo do julgado do MS 18.174, Rel. Min. Baleeiro, de que "o mandado de segurança não é meio adequado à apreciação da matéria de fato, como semelhança entre nomes comerciais, dando margem à confusão da clientela de competidores", entendeu que "a menos que haja gritante se^omelhança entre os nomes comerciais em confronto, caso em que se poderá pretender haja qualificação jurídica de fato certo, — e note-se, o fato certo diz respeito aos nomes, uma vez que a semelhança entre eles é elemento de natureza subjetiva, — matéria dessa espécie é matéria de fato, apreciável em face de circunstâncias várias". Não pareceu à Segunda Turma estivesse, no caso, "diante de gritante semelhança de nomes comerciais", quais "Indústria Têxtil Companhia Hering" e "Companhia Heringer Indústria e Comércio de Malhas", que não se prestam à confusão no tocante à clientela (RTJ-92 (1987)). Esta Turma admitiu houvesse motivo de confusão entre os



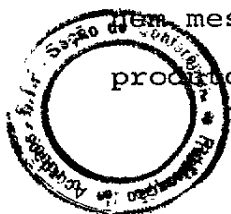
nomes comerciais VEPLAN e VIPLAN, pela "semelhança gráfica e quase identidade fonética entre as expressões" (RTJ-88/645), pondo-se harmônica com o precedente julgado.

Não há, no entanto, na presente hipótese, uma evidência dessa ordem que ao invés da simples apreciação de matéria de fato pudesse significar qualificação jurídica do fato, não infensa ao recurso extraordinário.

O acórdão recorrido não contém proposição alguma que denegue a garantia da exclusividade do nome comercial inscrita no art. 153, § 24 da Constituição, nem recusa que o nome comercial tenha direito à proteção que deva ser assegurada em virtude dos arts. 8º e 2º da Convenção de Paris sobre a Proteção da Propriedade Industrial, pois tem como inexistente qualquer violação ao nome comercial diante da matéria de fato.

Invoca-se, no recurso, ofensa ao art. 38, IX e 49 da Lei 4.726/65 (Lei do Registro de Comércio) e ao art. 3º, § 2º da Lei 6.404/76, e neles se contém a proibição de que a firma ou de nomeação de sociedade seja idêntica ou semelhante a outra já existente, inclusive reproduza ou imite nome comercial ou marca de indústria ou comércio já registrada. Entretanto, a vigência desses dispositivos não é negada pelo acórdão recorrido, nem mesmo implicitamente, o que se nega é o fato da identidade ou semelhança dos nomes dos litigantes, pelo que se afasta, de consequência, a incidência daquelas normas.

Finalmente, a matéria do art. 59 do Código de Propriedade Industrial não foi prequestionada pelo acórdão recorrido, pois a controvérsia não se equacionou sob o prisma de que fora afetada a exclusividade da marca do produto registrado pelas autoras, mesmo proposto que a ré utilizasse a marca em seus próprios produtos, se os há, mercadorias ou serviços.



Razoável, ademais, é o entendimento do venerando acórdão recorrido. Não há confundir as entidades em jogo. Nomes comerciais de Formica Corporation, atuante nos Estados Unidos e Cyanamid Química do Brasil, sediada no Brasil, não contém flagrante semelhança, capaz de confundir a clientela, com Império das Fôrmicas Ltda. De outro lado, a marca industrial registrada Formica, de propriedade da 1a. Recorrente e cedida à 2a., não está sendo utilizada pela Recorrida, em termos da contrafação ou usurpação, inclusive porque é comerciante e, não produtora, não competindo com as Recorrentes no plano da indústria de laminados. Nesta hipótese, sim, é que não haveria como fugir à violação do direito dos Recorrentes.

A utilização, entretanto, como nome de fantasia em sociedade puramente comercial, de vocábulo que se tornou genérico e de uso comum, sem estabelecer detrimento à propriedade da marca industrial do produto, e afastada qualquer possibilidade de confusão entre esses nomes e essas realidades, como estabelecido no acórdão recorrido, não pode conduzir à violação do nome comercial da primeira Recorrente, nem da marca industrial do produto, de interesse de ambas as Recorrentes.

Pelo exposto, quer pela letra a, quer pela letra d, não conheço do recurso.



EXTRATO DE ATA

RE 107.892-8 - PR

Rel.: Ministro Rafael Mayer. Rectes.: Formica Corporation e outro (Advs.: Luiz Leonardos e outros). Recdo.: Império das Fôr-micas Ltda. (Adv.: Pedro Paulo Pamplona).

Decisão: Após os votos dos Ministros Relator, Octavio Gallotti e Sydney Sanches que não conheciam do recurso, o julgamento foi adiado pelo pedido de vista do Ministro Oscar Corrêa, ausente ocasionalmente o Ministro Nêri da Silveira. Falou pelos Rectes. o Dr. Luiz Leonardos. 1a. Turma, 29-04-86.

Presidência do Senhor Ministro Rafael Mayer. Presentes à sessão os Senhores Ministros, Nêri da Silveira, Oscar Corrêa, Sidney Sanches e Octavio Gallotti.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Francisco de Assis Toledo.


Antonio Carlos de Azevedo Braga
Secretário



23.05.86

Primeira Turma

592

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 107.892

PARANÁ

V O T O V I S T A

O SENHOR MINISTRO OSCAR CORRÊA: 1. A questão que se discute nestes autos assume especial relevo, porque raras vezes tem tido a Corte oportunidade de examinar hipóteses semelhantes. Tanto mais quanto, geralmente, as pendências vêm envoltas em questões de fato soberanamente decididas na instância ordinária, inviabilizando a apreciação das teses jurídicas em toda a sua extensão.

2. Neste caso, o eminente Relator não conheceu do recurso considerando indemonstrado o dissídio com os acórdãos indicados, e embaraçado o conhecimento, pela alínea a, em face da Súmula 279, não evidenciada a vulneração dos textos que fundamentaram o recurso.

Afastou, demais disso, a incidência de algumas dessas normas, negando "o fato da identidade ou semelhança dos nomes dos litigantes".

3. Não escondo minha perplexidade: de um lado, a necessidade de assegurar a propriedade e a defesa do nome comercial, de outro, as circunstâncias que cercam a hipótese; em especial, o uso da palavra fôrmica, transformada em designação ampla e genérica de certo tipo de material de uso largamente difundido.

Hã; porém, que optar e, para isso, algumas considerações devem ser expendidas.



01425030
04371070
08923010
01370400

Uma delas é precisamente essa generalidade do uso da palavra fôrmica, que, embora nome comercial, atingiu tal amplitude de emprego para designar certo tipo de material de "recoimento decorativo" (diz o "Aurélio"), que a fortuna de sua aceitação - a admitir-se a tese do eminente Relator - acabaria redundando em prejuízo da marca e do seu dono: porque impossibilitaria a repressão ao seu uso indiscriminado, caindo, poderia dizer-se, no uso público.

Ora, não é de acolher que essa aceitação - ao invés de servir ao seu dono e à sua proteção - sirva precisamente aos que indevidamente a utilizam.

Disse-o muito bem o Tribunal Federal de Recursos na Apelação e nos Embargos na A.C. 25.115 (junto aos autos a fls. 384/420), ao reconhecer à ora Recorrente o uso exclusivo da marca Fôrmica.

5. A esse propósito, data venia, não adiro à tese de que acórdão que, em juízo de apelação, aborda o mérito e o decide por maioria - não tendo havido embargos - não se presta a confronto, sustentada no AgRg 81.448: a ausência do recurso não invalida a decisão do Tribunal que a tomou, se a parte não recorreu, conformando-se. Não vemos como se possa exigir, para demonstração de dissídio, que se comprove o exaurimento da instância ordinária. Tanto mais quanto se a parte vencida não interpôs recurso, exauriu-se.

Mas, há, como veremos, outros acórdãos dissidiáveis.

E continuo.

Há interesse geral em proteger essa propriedade imaterial, tanto, senão mais, quanto a propriedade material que, visível, é de mais fácil assecuração.



O eminente Relator não considerou comprovada a divergência jurisprudencial, ao argumento de que "o dissídio não reside entre teses de direito, ou sobre interpretação da norma, que daria ensejo ao recurso, pois o julgado a quo não nega o direito à propriedade da marca nem à exclusividade do nome, mas se cinge à matéria de fato, à interpretação do sentido e uso das palavras".

6. Data venia, não nos parece que assim se possa ver o acórdão recorrido, em face dos paradigmas.

Com efeito, decidiu o acórdão dos embargos infringentes (fls. 462):

"Todavia os Componentes do I Grupo de Câmaras Cíveis, por unanimidade de votos, resolveram rejeitar os embargos para manter por seus próprios fundamentos o venerando acórdão embargado, que no litígio entre Fôrmica Corporation e Império das Fôrmicas Ltda., decidiu pela inoportunidade de semelhança capaz de confundir o consumidor, eis que as denominações comerciais são por demais distintas, constituindo a seu turno a palavra fôrmica expressão vulgarizada de sorte a integrar o vocabulário comum. De fato entre as litigantes não ocorre qualquer semelhança de identidade que possa ocasionar confusão, inexistindo qualquer violação ao nome comercial das autoras."

7. Ora, afirmar que entre "Fôrmica Corporation" e "Império das Fôrmicas Ltda" "não há semelhança capaz de confundir o consumidor" e que "são por demais distintas", não ocorrendo "qualquer semelhança de identidade que possa ocasionar confusão", parece-me matéria estranha a exame probatório, tão evidente é que a existência da palavra Fôrmica em ambas, como centro da atenção, não admite afirmação contrária.



A essa verificação "ictu oculi" não se pode chamar reexame de provas: negá-la ou afirmá-la seria, quando muito, valorização de provas.

Que o acórdão afirme - "constituiu, a seu turno, a palavra fôrmica expressão vulgarizada de sorte a integrar o vocabulário comum" - é outra coisa. Mas, seria o caso de indagar se, por isso, perdeu quem a criou o direito ao seu uso exclusivo, e surgiria o problema da garantia ao nome comercial, à propriedade de imaterial. O que não pode receber resposta positiva sem negação expressa dos textos legais que a asseguram.

8. Por isso mesmo, ao contrário do que afirma o eminente Relator, e com a escusa pela ousadia da divergência, vejo contraste entre o acórdão recorrido e o RMS 9.592, invocado pela Recorrente - e junto em cópia a fls. 429/434: ali como aqui se cuidou da defesa de marca e direito ao seu uso exclusivo: Lux e Fôrmica. E é patente que se caracteriza ilegal utilização de propriedade registrada, em desleal concorrência: procura-se, com falsa indicação, afirmar a especialização em produto - fôrmica - da qual a Recorrente tem exclusividade

9. Também vejo identidade entre o paradigma AC 26.440, do Tribunal Federal de Recursos, na qual se reconheceu o direito da ora Recorrente ao uso exclusivo do termo "laminados fôrmicos"; com o que se reafirma o decidido pelo mesmo Tribunal na A.C. 25.115. Aliás, este julgado parece-nos mais rigoroso ainda: porque decidiu em favor da ora Recorrente - "Fôrmica Corporation" e contra o uso de "Formilândia Indústria e Comércio de Móveis Ltda", no qual usado apenas o radical FORMI.

In casu, a Recorrida usa a palavra toda - FÔRMI-



Vejo, assim, nos acórdãos invocados, não só a contradição das teses, como a própria identidade dos nomes.

Assim, pela alínea d, conheço do recurso e dou-lhe provimento.

10. Mas, Senhor Presidente, examinando-o pela alínea a, também o acolho. Parece-me - e aqui um dado preliminar, diria de conveniência legal - se deve, tanto quanto possível, valorizar a garantia da propriedade imaterial.

Em época de intenso e rápido progresso tecnológico, quando o avanço das técnicas e das invenções é o mais importante marco da civilização e da cultura, impõe-se assegurar-lhes a propriedade. Isto se compreendeu, entre nós, tanto que a Constituição dedicou-lhe o § 24 do artigo 153, explicitando-o ao lado da garantia da propriedade, em geral.

Manoel Gonçalves Ferreira Filho ("Comentários à Constituição Brasileira", Saraiva, 3a. edição, 1983, p. 618) considera mesmo que "certamente esta matéria não merecia ser alçada ao nível de direito fundamental do homem" porque estaria incluída na proteção ao direito de propriedade do § 22.

Demonstra essa explicitação a importância que lhe atribuiu o legislador constitucional e não de agora.

11. Já na Constituição do Império se assegurava aos inventores a propriedade de suas descobertas ou das suas produções (artigo 179, § 26).

A de 1891, no § 25, assegurava a propriedade dos inventos industriais, no § 26, das obras literárias e no § 27, das marcas de fábrica.

A de 1934 assegurou, igualmente, no artigo 113, § 17, o direito de propriedade, mas explicitou os inventos indus



triais no item 18, as marcas de indústria e comércio e uso do nome comercial no item 19 e as obras literárias, artísticas e científicas no 20.

A de 1946, na mesma linha e na mesma ordem, no artigo 141, §§ 16, 17, 18 e 19.

E a de 1967 manteve-o no artigo 150, § 22 (norma geral do direito de propriedade), § 24 - inventos industriais, marcas de indústria e comércio e nome comercial e § 25 - obras literárias, artísticas e científicas.

12. A preocupação, portanto, é de todos os tempos e comprova o relevo que assume, sobretudo agora - país em busca de emancipação tecnológica - a proteção à propriedade imaterial.

Essa proteção deve ser a mais ampla e a mais efetiva. Por isso mesmo, como assinala Gama Cerqueira,

"A noção do nome comercial, portanto, é mais ampla, no Direito moderno, do que a que encontramos na doutrina de nossos escritores, acompanhando a evolução e o progresso do comércio e da indústria e dos novos métodos comerciais, inclusive os de propaganda e publicidade, dentro das circunstâncias reais em que se desenvolve a concorrência comercial e de acordo com as condições em que o comerciante ou industrial exerce as suas atividades.

Assim, pois, o nome comercial, em sua verdadeira acepção, compreende não só o nome do comerciante, pessoa física ou jurídica, como, também, a denominação (ou insígnia) do estabelecimento, o nome dos produtos e dos lugares de produção e quaisquer outros elementos ligados ao complexo do estabelecimento, que distingam ou individualizem o comerciante ou as suas atividades."

(João da Gama Cerqueira, "Tratado da Propriedade Industrial", 2a. edição, rev. e atualizada por Luiz Gonzaga do Rio Verde e João Casimiro Costa Neto, RT, S.P., 1982 - 2º volume, p. 1.164/1.165).



Supremo Tribunal Federal

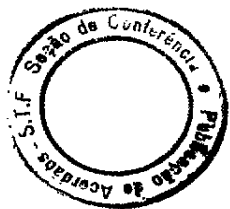
RE nº 107.892 - PR

598 - 7 -

Assim, de conhecer do recurso também pela alínea a.
Nestes termos, conheço do recurso e dou-lhe provi-
mento, restaurando a sentença de 1º grau.

É o Voto.

mcpr/



EXTRATO DE ATA

RE 107.892-8 - PR

Rel.: Ministro Rafael Mayer. Rectes.: Formica Corporation e outro (Advs.: Luiz Leonardos e outros). Recdo.: Império das Fôrmicas Ltda. (Adv.: Pedro Paulo Pamplona).

Decisão: Após os votos dos Ministros Relator, Octavio Gallotti e Sydney Sanches que não conheciam do recurso, o julgamento foi adiado pelo pedido de vista do Ministro Oscar Corrêa. Ausente ocasionalmente o Ministro Nêri da Silveira. Falou pelos Rectes. o Dr. Luiz Leonardos. 1a. Turma, 29-04-86.

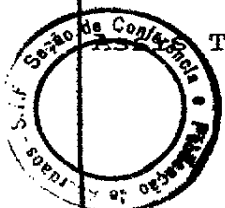
Decisão: Recurso não conhecido, vencido o Ministro Oscar Corrêa. 1a. Turma, 23-05-86.

01425030
04371070
08924000
00000530

Presidência do Senhor Ministro Rafael Mayer. Presentes à sessão os Senhores Ministros Oscar Corrêa, Sydney Sanches e Octavio Gallotti.

Ausente, justificadamente o Senhor Ministro Nêri da Silveira.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Francisco de Toledo.



Antonio Carlos de Azevedo Braga
ANTÔNIO CARLOS DE AZEVEDO BRAGA
Secretário