



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1787677 - SP (2017/0239806-2)

RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
AGRAVANTE : ANA VITÓRIA CALÇADOS LTDA
ADVOGADOS : ELAINE CRISTINA FERREIRA E OUTRO(S) - SP203889
ANA PAULA APONTE - SP264130
AGRAVADO : K L J INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA -
ME
ADVOGADOS : MARLO RUSSO E OUTRO(S) - SP112251
PEDRO CINTRA LEMOS OLIVIERI - SP374205

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. INFRAÇÃO A DIREITO MARCÁRIO. REGISTRO DE MARCA MISTA PARA PRODUTOS (CALÇADOS E CONGÊNERES): "ANAFLEX". UTILIZAÇÃO PELA RÉ, NO MESMO SEGMENTO DE MERCADO, DE MARCA DE MESMA GRAFIA E FONÉTICA: "ANA FLEX". IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DIREITO DE EXCLUSIVA.

1. Procedente a pretensão indenizatória e de obstar a utilização da marca "Ana Flex" pela ré para distinguir os seus produtos calçadistas, pois de mesma grafia e fonética à marca por primeiro registrada pela autora, sendo mais do que clara a possibilidade de confusão do mercado consumidor. Pedido de registro formulada pela ré indeferido exatamente por força da possibilidade de confusão.

2. No mercado globalizado, a distância entre os Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul acaba por se revelar praticamente inexistente, pois os produtos podem ser vendidos por representantes em qualquer localidade do país, além de, com a dinamização dos negócios virtuais, o consumidor ter acesso à quase totalidade dos produtos colocados no mercado através de sítios eletrônicos ou plataformas de negócios, bastando que possua um smartphone, tablet ou computador.

3. Irrelevância do fato de a ré se utilizar, como reconheceu o acórdão recorrido, dos termos "Ana flex" anteriormente ao uso e registro da demandante.

4 O sistema marcário brasileiro confere proteção a marcas por primeiro registradas, não se podendo enfraquecê-lo ao reconhecer que, em algum

lugar, em algum momento, alguém teria utilizado a referida marca para identificar os seus produtos, sem, todavia, registrá-la, e, ainda, sem que fosse referida marca reconhecidamente notória, ou ainda, sob pena de colocar-se em xeque todo o sistema marcário.

5. *AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.*

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 31/05/2022 a 06/06/2022, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrigli, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 06 de junho de 2022.

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1787677 - SP (2017/0239806-2)

RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
AGRAVANTE : ANA VITÓRIA CALÇADOS LTDA
ADVOGADOS : ELAINE CRISTINA FERREIRA E OUTRO(S) - SP203889
ANA PAULA APONTE - SP264130
AGRAVADO : K L J INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA -
ME
ADVOGADOS : MARLO RUSSO E OUTRO(S) - SP112251
PEDRO CINTRA LEMOS OLIVIERI - SP374205

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. INFRAÇÃO A DIREITO MARCÁRIO. REGISTRO DE MARCA MISTA PARA PRODUTOS (CALÇADOS E CONGÊNERES): "ANAFLEX". UTILIZAÇÃO PELA RÉ, NO MESMO SEGMENTO DE MERCADO, DE MARCA DE MESMA GRAFIA E FONÉTICA: "ANA FLEX". IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DIREITO DE EXCLUSIVA.

1. Procedente a pretensão indenizatória e de obstar a utilização da marca "Ana Flex" pela ré para distinguir os seus produtos calçadistas, pois de mesma grafia e fonética à marca por primeiro registrada pela autora, sendo mais do que clara a possibilidade de confusão do mercado consumidor. Pedido de registro formulada pela ré indeferido exatamente por força da possibilidade de confusão.

2. No mercado globalizado, a distância entre os Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul acaba por se revelar praticamente inexistente, pois os produtos podem ser vendidos por representantes em qualquer localidade do país, além de, com a dinamização dos negócios virtuais, o consumidor ter acesso à quase totalidade dos produtos colocados no mercado através de sítios eletrônicos ou plataformas de negócios, bastando que possua um smartphone, tablet ou computador.

3. Irrelevância do fato de a ré se utilizar, como reconheceu o acórdão recorrido, dos termos "Ana flex" anteriormente ao uso e registro da demandante.

4 O sistema marcário brasileiro confere proteção a marcas por primeiro registradas, não se podendo enfraquecê-lo ao reconhecer que, em algum

lugar, em algum momento, alguém teria utilizado a referida marca para identificar os seus produtos, sem, todavia, registrá-la, e, ainda, sem que fosse referida marca reconhecidamente notória, ou ainda, sob pena de colocar-se em xeque todo o sistema marcário.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por ANA VITÓRIA CALÇADOS LTDA. contra a decisão deste relator que rejeitou pregressos embargos de declaração e deu provimento ao recurso especial de K L J INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME, cujas ementas estão assim redigidas:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. INFRAÇÃO A DIREITO MARCÁRIO. REGISTRO DE MARCA MISTA PARA PRODUTOS (CALÇADOS E CONGÊNERES): "ANAFLEX". UTILIZAÇÃO PELA RÉ, NO MESMO SEGMENTO DE MERCADO, DE MARCA DE MESMA GRAFIA E FONÉTICA: "ANA FLEX". IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DIREITO DE EXCLUSIVA.

1. Procedente a pretensão indenizatória e de obstar a utilização da marca "Ana Flex" pela ré para distinguir os seus produtos calçadistas, pois de mesma grafia e fonética à marca por primeiro registrada pela autora, sendo mais do que clara a possibilidade de confusão do mercado consumidor. Pedido de registro formulada pela ré indeferido exatamente por força da possibilidade de confusão.

2. No mercado globalizado, a distância entre os Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul acaba por se revelar praticamente inexistente, pois os produtos podem ser vendidos por representantes em qualquer localidade do país, além de, com a dinamização dos negócios virtuais, o consumidor ter acesso à quase totalidade dos produtos colocados no mercado através de sítios eletrônicos ou plataformas de negócios, bastando que possua um smartphone, tablet ou computador.

3. Irrelevância do fato de a ré se utilizar, como reconheceu o acórdão recorrido, dos termos "Ana flex" anteriormente ao uso e registro da demandante.

4 O sistema marcário brasileiro confere proteção a marcas por primeiro registradas, não se podendo enfraquecê-lo ao reconhecer que, em algum lugar, em algum momento, alguém teria utilizado a referida marca para identificar os seus produtos, sem, todavia, registrá-la, e, ainda, sem que fosse

referida marca reconhecidamente notória, ou ainda, sob pena de colocar-se em xeque todo o sistema marcário.

5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. INFRAÇÃO A DIREITO MARCÁRIO. REGISTRO DE MARCA MISTA PARA PRODUTOS (CALÇADOS E CONGÊNERES): "ANAFLEX". UTILIZAÇÃO PELA RÉ, NO MESMO SEGMENTO DE MERCADO, DE MARCA DE MESMA GRAFIA E FONÉTICA: "ANA FLEX". IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DIREITO DE EXCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE A SER SANADA POR INTERMÉDIO DOS ACLARATÓRIOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Em suas razões recursais, asseverou ser relevante, quanto ao uso exclusivo de uma marca, verificar a possibilidade de confusão perante o público consumidor, não havendo qualquer situação que sugira confusão, conclusão da instância local que não poderia aser revista em face do enunciado 7/STJ. Disse ter evidenciado o cunho distintivo de sua própria marca, na medida em que o poder de percepção e o grau de atenção do consumidor recai sobre o “conjunto marcário”. Enfatizou que usa a expressão “ANA FLEX” como parte de seu nome desde 1997, antes da data de depósito do requerimento de Registro de Marca da Agravada, além de não se poder falar em prejuízo sofrido pela agravada, inexistir concorrência desleal, desvio de clientela, e, assim, dever de indenizar.

Finalizou dizendo descabida a fixação dos juros desde a data do depósito, já que não há mora antes da fixação do valor indenizatório, incidindo os juros a partir do arbitramento. Indicou como excessivo o valor arbitrado, devendo considerar-se a capacidade financeira do ofensor, a trajetória antes do registro de marca da Agravada e, assim, a ausência de má-fé ou culpa em suas condutas. Pediu o provimento.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Colegas, as razões trazidas no agravo interno não logram alterar a convicção deste relator acerca do conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo agravado.

Na origem ajuizou-se ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido indenizatório contra a agravante, pretensões que foram julgadas improcedentes na origem.

Estes foram os fundamentos do juízo sentenciante:

(a) A concorrência específica não é produtiva para o mercado e para o consumo, em virtude da possibilidade de confusão, entretanto, há casos em que a convivência de duas marcas semelhantes (a da recorrente é ANA FLEX e a da recorrida é ANAFLEX com o X estilizado) é naturalmente absorvida pelo mercado e pela realidade imposta.

(b) Possível a utilização do critério territorialidade para solucionar a questão, não sendo absoluta a anterioridade, sendo que a autora possui sede em Franca, no Estado de São Paulo, e a ré possui sua sede em Três Coroas, Estado do Rio Grande do Sul.

(c) Necessidade de coincidência entre titularidade da marca e identidade do produtor que a construiu (tempo de emprego e a anterioridade do uso), sendo que a autora se utiliza da expressão “ANAFLEX” desde 2008, e a ré está no ramo dos calçados desde 1997, e que há a sandália ANA FLEX existe há pelo menos 10 anos.

(d) Possibilidade de conviverem as duas marcas harmônica e pacificamente, pois a marca da autora possui o "x" estilizado, sendo suficiente para orientar a clientela sobre a necessária distinção dos produtos manufaturados em Estados distantes.

(e) Por serem marcas evocativas (expressões vulgares) não vigora o princípio da legalidade/anterioridade, mas a realidade imposta pelo comércio e absorvida pelo mercado da convivência dessas duas empresas.

Pertinente, ainda, destacar que não houve controvérsia acerca do fato de que o

agravado possuía o registro da marca "Anaflex" desde 2008, devidamente concedido pelo INPI, tendo a ré postulado, em 2009, o registro da marca "Ana Flex", pedido este indeferido pela autarquia federal, tendo em vista o disposto no inciso XIX do art. 124 da Lei 9.279/96: *"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."*

O registro da marca da autora fora impugnado ainda nos idos de 2016 e, examinada a impugnação pelo INPI, fora rejeitada, remanescendo hígido o direito de exclusiva.

Sem qualquer reexame de provas, entendi presente a impossibilidade de convivência das marcas por não se poder tolerar que signos distintivos dos mesmos produtos (segmento de calçados) vendidos no mercado brasileiro possuam a mesma grafia e, ainda, a mesma fonética, variando, consoante o acórdão recorrido, apenas o estilo da última de suas letras, tendo em conta a marca mista da autora.

Não há limitar o direito de o detentor da marca ver exercida a exclusividade que dela dimana em determinado estado da federação por força da pretensa distância das sedes dos titulares dos produtos cujas marcas são iguais, máxime o registro da marca gozar de exclusividade em todo o território nacional.

No mercado globalizado, a distância entre o Estado de São Paulo e o Estado do Rio Grande do Sul acaba por se revelar praticamente inexistente, primeiro, porque os produtos podem ser vendidos por representantes em quaisquer estados brasileiros e, segundo, porque com o evidente implemento dos negócios virtuais, o consumidor tem acesso a quase totalidade dos produtos colocados no mercado

através de sítios eletrônicos ou plataformas de negócios bastando que possua um smartphone, tablet ou computador.

O comércio eletrônico de peças de vestuário, e, notadamente, calçados, como no caso dos autos, desenvolve-se exponencialmente em todo o território brasileiro, seja mediante sites próprios, seja mediante "market share".

Em que pese não haja elementos de convicção retratados no acórdão recorrido no sentido da utilização pelas litigantes do comércio eletrônico, referido fato seria mesmo irrelevante, pois não se pode coarctar a potencialidade de os empresários virem a utilizar-se de novas plataformas de venda, notadamente as virtuais, acaso delas já não façam uso.

Em tempos de pandemia, aliás, pode-se claramente perceber que o comércio à distância, que é uma realidade mundial, pode vir a ser, episodicamente, o único a ser possível, devendo estar à disposição do titular da marca a possibilidade de colocar o seu produto e distingui-lo em qualquer cidade brasileira.

E o registro marcário assim o faz, garantindo a exclusividade da utilização dos termos que o integram em todo o território.

Na ausência desta proteção, entendo ser alto o risco de confusão que poderá ser causado no mercado consumidor pelo convívio da marca registrada "Anaflex", da autora, e do pretendido uso do nome "Ana Flex" pela ré, especialmente porque são mais do que semelhantes, senão praticamente idênticas.

A alegada evocatividade da marca da autora, considerando tratar de mercado de calçados, entendo, não se sustenta.

Poder-se-ia considerar, sim, evocativo o termo flex, pois ligado a uma característica de alguns dos produtos vendidos no mercado de calçados. Daí extrair

que a autora não poderia exigir que outras empresas se abstivessem de utilizar referido termo na composição dos signos identificadores dos seus produtos, como ocorre com a conhecida marca "Usaflex".

Há, ainda, parca distintividade a decorrer da utilização de nomes de pessoas, como o termo "Ana". Aliás, sequer se tem ciência se a marca da autora faz alguma referência a nome de pessoa ou traz à lume partícula de conhecida espécie de sapatos denominada "Anabela", fato que ora desimporta.

Apesar disso, não há reconhecer na utilização conjunta dos termos Ana e flex, resultando na marca "Anaflex", a existência de fraca distintividade.

Não há aí generalidade ou referência a funcionalidade, revelando, sim, novidade relativa e distintividade suficiente. Caso contrário, o mesmo ocorreria com as conhecidas marcas já referidas, especialmente a notoriamente conhecida "Usaflex".

O termo atende, pois, às condições de registrabilidade, tanto que o fora pelo INPI: a) novidade relativa; b) não colidência com outra notoriamente conhecida; c) desimpedimento, nas palavras de Fábio Ulhoa Coelho.

O acórdão recorrido faz referência a precedente a tratar de nome empresarial e marca.

No entanto, é preciso ressaltar que a ré nunca se utilizara dos termos "Ana Flex" como nome empresarial, sendo amplamente referido nos autos que ela se identifica comercialmente como Ana Vitória Calçados Ltda.

A própria Lei 9.279, no art. 124, inciso V, é clara ao reconhecer não serem registráveis como marca os nomes empresariais, dispondo o referido artigo:

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;

Deste embate não se cuida nos autos.

O fato de a ré utilizar-se, segundo a prova dos autos, notadamente a testemunhal, como reconhece o acórdão recorrido, dos termos "Ana flex" como marca anteriormente à demandante, não impressiona.

Primeiro, e de modo irretorquível, porque o sistema brasileiro confere proteção a marcas por primeiro registradas, não se podendo enfraquecer o sistema ao reconhecer que em algum lugar, em algum momento, alguém já tenha utilizado a referida marca para identificar os seus produtos, sem registrá-la, o que colocaria em xeque todo o sistema marcário.

Por outro lado, o juízo sentenciante registrou que a autora também utilizava a marca anteriormente ao registro, fazendo referência ao ano de 2004 e a ré ao ano de 2000.

Não há reconhecer a possibilidade de afastar o que garante o registro de marca, essencial nos dias atuais na composição do valor das sociedades empresárias, porque, no espaço de alguns anos - sem que se tenha sequer acenado no sentido da má-fé por parte da autora - outrem tenha utilizado o mesmo signo para identificar os seus produtos, quedando-se inerte em proceder ao seu registro formal.

Neste panorama, sem adentrar na análise das provas, considerando o que no acórdão recorrido há acerca da controvérsia instaurada, tenho por verificada a afronta aos dispositivos de lei federal indicados no recurso, razão porque estou em dar provimento ao recurso especial, julgando procedente o pedido formulado na

ação de abstenção cumulada com indenização.

Determino, pois, a abstenção do uso da marca ANA FLEX pela Ré em seus produtos e serviços, e, ainda, do marketing da empresa, sob pena de multa diária fixada no valor de R\$ 5.000,00.

Condeno a ré a indenizar a Autora por danos emergentes e lucros cessantes decorrentes do uso indevido da marca registrada, cujo valor há de ser apurado em liquidação de sentença.

Tocante ao dano moral, o entendimento desta Corte Superior tem, de modo dominante, reconhecido a desnecessidade da prova para a sua caracterização:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO INDEVIDO DA MARCA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral por uso indevido de marca deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação, dispensando a prova de efetivo prejuízo (dano moral in re ipsa).

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.

3. No caso, a indenização por danos morais, fixada na sentença em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostra irrisória nem desproporcional, não se justificando, por isso, a sua revisão.

4. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1172916/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 284/STF. USO INDEVIDO DE MARCA. DANOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO. PRECEDENTES. DANO MORAL. VALOR. NÃO INTERVENÇÃO DO STJ. [...]

4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a utilização

de nome inequivocamente semelhante à marca de propriedade da autora para a comercialização de produtos no mesmo ramo de atividade acarreta a certeza do prejuízo material, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença. Desnecessidade de que a inicial especifique concretamente o prejuízo, que se presume em decorrência da prova da colocação no mesmo mercado da contrafação. Inépcia da inicial afastada.

[...]

6. Agravo da ré a que se nega provimento.

7. Recurso especial da autora parcialmente provido. (REsp 1507920/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 20/11/2019)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. VIOLAÇÃO. NOME DE DOMÍNIO. SIGNO DISTINTIVO. COLIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. CANCELAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

[...]

10. A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido. RECURSO ESPECIAL DE DECOLANDO LTDA NÃO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DE DECOLAR.COM LTDA PROVIDO. (REsp 1804035/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. USO INDEVIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais e morais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação.

4. No caso dos autos, a Corte de origem, analisando o acervo fático probatório dos autos, reconheceu o uso indevido de marca pela agravante, que adotou a expressão de uso exclusivo da agravada, não especificando que se tratava de película escurecedora, porém não produzida pela empresa autora, o que impõe o dever de indenizar.

5. *Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1444464/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 15/12/2017)*

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA FIGURATIVA. USO POR TERCEIRO. SINAL DE CARÁTER GENÉRICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM OS PRODUTOS QUE IDENTIFICA E QUE NÃO É DESIGNATIVA DE SUAS CARACTERÍSTICAS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. VIOLAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. PRESCINDIBILIDADE.

[...]

8. *Tratando-se de empresas que atuam no mesmo ramo de atividades (comércio de artigos de vestuário), a utilização de figura dotada de contornos muito próximos daquela anteriormente registrada como marca revela indiscutível possibilidade de causar confusão no público consumidor.*

9. *A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido.*

[...]

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1741348/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 03/09/2018)

Nessa conjuntura, presente o ilícito decorrente do uso indevido de marca registrada da autora, tenho por condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada, desde logo, em R\$ 30.000,00, corrigida por índices oficiais desde a presente data e acrescida de juros de mora desde a data do depósito da marca pela demandante, marco a partir do qual retroagira o direito de uso exclusivo da marca de titularidade do agravado.

A alegação de que os juros de mora contar-se-iam desde a data do arbitramento da indenização dos danos morais fora transitoriamente acolhida pela

Colenda 4ª Turma desta Corte, mas superada pela Segunda Seção.

Em matéria de responsabilidade extracontratual, os juros retroagem à data do evento danoso, ilicitude que, assim, passou a existir quando do depósito da marca pela agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRAFAÇÃO DA MARCA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

- 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral por uso indevido de marca deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação (dano moral in re ipsa), dispensando a prova de efetivo prejuízo.*
- 2. No caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso (Súmula 54/STJ).*
- 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1537883/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 04/09/2019)*

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA COM ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA. CONTRAFAÇÃO DA MARCA "INSULFILM". INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA NO STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. DELIMITAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

- 1. No caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.*
- 2. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula 362/STJ).*
- 3. Na hipótese, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, e a correção monetária, a partir do arbitramento da indenização por danos morais, momento em que, ao invés de se aplicarem os dois encargos, aplica-se somente a Taxa Selic.*
- 4. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1518445/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe*

10/06/2019)

CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA REGISTRADA. USO INDEVIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VALOR. CONCESSÃO DE LICENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 54/STJ. DANOS. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 326/STJ.

1. Não se vislumbra violação ao art. 535 do CPC, porquanto as questões submetidas ao Tribunal de origem foram suficiente e adequadamente delineadas, com abordagem integral do tema e fundamentação compatível.

2. A indenização por violação de direito de propriedade industrial deve corresponder à remuneração que o titular da marca recebe pela concessão de licença para exploração do bem, nos termos do artigo 210, III, da Lei 9.279/96.

3. Nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso. Súmula 54/STJ.

4. O uso de marca registrada, sem a devida licença do proprietário, presume-se prejudicial a quem detém a titularidade.

5. O acolhimento a menor do montante indenizatório pedido na inicial não enseja a aplicação do art. 21 do CPC, dado que o valor é apenas estimativo. Súmula 356/STJ.

6. Recurso especial da DIJON S/A conhecido e parcialmente provido.

7. Recurso especial da CONSTRUTORA GUERRA MARTINS LTDA - CGM - conhecido e provido em parte para reduzir o valor da indenização ao percentual de 0,1%. (REsp 662.917/MG, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 09/12/2008)

De outro lado, não se sustenta o argumento no sentido de que o valor da indenização seria excessivo.

Não se pode guiar o ressarcimento pelos danos extrapatrimoniais pelo tão só capital social indicado pela agravante no seu contrato social quando da sua constituição ou posteriores revisões, senão deve-se, sim, evitar a exaustão eventual financeira do ofensor, o que não se pode concluir ocorrerá mediante a condenação ao pagamento de indenização no valor de R\$ 30.000,00.

No mais, foram considerados o grau de culpa do ofensor e o dano causado nos anos de violação aos direitos da agravada, reproduzidos no valor fixado monocraticamente.

Inexistem elementos a evidenciar a desproporcionalidade do valor fixado ou sua eventual severidade em face da situação financeira da demandada, razão por que mantenho a indenização no montante anteriormente arbitrado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

AgInt nos EDcl no REsp 1.787.677 / SP

PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2017/0239806-2

Número de Origem:

10058408020148260196 20160000494476 830188550 900924292

Sessão Virtual de 31/05/2022 a 06/06/2022

Relator do AgInt nos EDcl

Exmo. Sr. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : K L J INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME

ADVOGADOS : MARLO RUSSO E OUTRO(S) - SP112251

PEDRO CINTRA LEMOS OLIVIERI - SP374205

RECORRIDO : ANA VITÓRIA CALÇADOS LTDA

ADVOGADOS : ELAINE CRISTINA FERREIRA E OUTRO(S) - SP203889

ANA PAULA APONTE - SP264130

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : ANA VITÓRIA CALÇADOS LTDA

ADVOGADOS : ELAINE CRISTINA FERREIRA E OUTRO(S) - SP203889

ANA PAULA APONTE - SP264130

AGRAVADO : K L J INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME

ADVOGADOS : MARLO RUSSO E OUTRO(S) - SP112251

PEDRO CINTRA LEMOS OLIVIERI - SP374205

TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 31/05/2022 a 06/06/2022, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 07 de junho de 2022



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1982405 - MT (2022/0006911-5)

RELATOR : **MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**
AGRAVANTE : **NICOLETTI & CIA LTDA**
ADVOGADOS : **PAULO SERGIO PERSONA - SP135904**
 MARCELO HENRIQUE ZANONI - SP229125
 ALINE RODRIGUES DOLINSKI CAMPOS - PR091948
AGRAVADO : **MERCADÃO AGRÍCOLA LTDA**
OUTRO NOME : **MERCADÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS**
 AGRÍCOLAS LTDA
ADVOGADO : **ALBERTO DA CUNHA MACEDO - MT008074**
INTERES. : **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REGISTRO DE MARCA. CRITÉRIOS DE ANTERIORIDADE E TERRITORIALIDADE. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Reverter a conclusão do Colegiado originário, para acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 24/05/2022 a 30/05/2022, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 30 de maio de 2022.

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1982405 - MT (2022/0006911-5)

RELATOR : **MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**
AGRAVANTE : **NICOLETTI & CIA LTDA**
ADVOGADOS : **PAULO SERGIO PERSONA - SP135904**
 MARCELO HENRIQUE ZANONI - SP229125
 ALINE RODRIGUES DOLINSKI CAMPOS - PR091948
AGRAVADO : **MERCADÃO AGRICOLA LTDA**
OUTRO NOME : **MERCADÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS**
 AGRÍCOLAS LTDA
ADVOGADO : **ALBERTO DA CUNHA MACEDO - MT008074**
INTERES. : **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REGISTRO DE MARCA. CRITÉRIOS DE ANTERIORIDADE E TERRITORIALIDADE. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Reverter a conclusão do Colegiado originário, para acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Nicoletti & Cia Ltda. contra decisão monocrática desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 459):

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REGISTRO DE MARCA. CRITÉRIOS DE ANTERIORIDADE E TERRITORIALIDADE. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS PARA A MAJORAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Em suas razões (e-STJ, fls. 469-480), a agravante aduz ofensa aos arts. 127 e 129 da Lei n. 9.279/1996, além de dissídio jurisprudencial, afirmando que utiliza a expressão como nome empresarial desde 1994, e a recorrida apenas em 2003. Alega que não se trata de reexame de prova, mas de reavaliação da aplicação do direito ao

caso concreto, não incidindo a Súmula n. 7/STJ.

Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 482-487).

É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta provimento.

Consoante consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem ao dirimir a questão, asseverou que (e-STJ, fl. 363-366):

Como visto, a controvérsia instaurada nestes autos envolve a discussão acerca do direito de precedência quanto ao registro de marca perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI.

Sustenta a autora que utilizaria a marca “Mercadão Agrícola” desde a sua constituição, ocorrido nos idos de 1993, tendo, inclusive, procedido à sua alteração contratual, perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, em 02 de outubro de 2003, ocasião em que a sua denominação social passou a ser Mercadão Agrícola Ltda. EPP.

Por sua vez, sustenta a recorrida Nicoletti & Cia. Ltda. – EPP que seria a legítima detentora do uso da referida marca, eis que, mediante solicitação levada a efeito, nos idos de 2012, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, foi-lhe concedido o respectivo registro, em 18 de agosto de 2015, sem qualquer impugnação por parte da empresa suplicante.

O juízo monocrático julgou improcedente a demanda, ao argumento de que a suplicante, embora se encontrasse registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, não impugnara, oportunamente, o pedido e registro daquela mesma marca, levada a efeito pela empresa Nicoletti e Cia Ltda. ME, perante o INPI, no ano de 2012 e concedido em 18 de agosto de 2015, sendo que, por ocasião do seu pleito de registro demarca perante o referido órgão, no ano de 2017, a mencionada marca já se encontra anteriormente registrada em nome daquela outra empresa, não sendo por ela oportunamente impugnada, na esfera administrativa.

Assim posta a questão e não obstante os fundamentos em que se amparou a sentença recorrida, merece prosperar a tutela recursal deduzida pela suplicante. Com efeito, no que tange à apontada ausência de impugnação, na esfera administrativa, ao pedido do registro de marca requerido pela promovida Nicoletti e Cia Ltda. ME, impende consignar que tal circunstância, por si só, não tem o condão de inviabilizar o exercício do direito de preferência de marca, em face do princípio da inafastabilidade de jurisdição, insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que “é possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro demarca com fundamento em direito de precedência (art. 129, § 1º, da Lei 9.279/1996)” e deque “a Lei de Propriedade Industrial protege expressamente aquele que vinha utilizando regularmente marca objeto de depósito efetuado por terceiro, garantindo-lhe, desde que observados certos requisitos, o direito de precedência de registro” (REsp 1464975/PR, Rel.

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe14/12/2016). Quanto ao mais, a tutela jurisdicional também se afina com a orientação jurisprudencial daquela mesma Corte Superior de Justiça, no sentido de que, “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” e de que “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” (REsp 1673450/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 26/09/2017). De outra senda, na hipótese dos autos, em que se discute o direito de precedência, em razão da coincidência entre a marca e o nome empresarial da promovente, verifica-se que ambas as empresas exercem a sua atividade comercial na mesma base territorial (Estado do Maranhão), razão por que, diferentemente do que restou consignado na sentença monocrática, não lhe será exigível, para o exercício desse direito, a aventada proteção de âmbito nacional, conforme bem destacado no voto condutor do julgado proferido no aresto acima referido, in verbis:

(...)

Nesse contexto, desde que a empresa suplicante já fazia uso da denominação Social Mercadão Agrícola Ltda. – EPP, desde os idos de 2003 (data da alteração social perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso), faz jus ao exercício do direito de preferência dessa marca em relação à empresa promovida Nicolettie Cia Ltda. ME, que requereu o seu registro, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI somente nos idos de 2012, vindo a obter o seu registro no ano de 2015.

Com essas considerações, dou provimento à apelação, para reformar a sentença monocrática e julgar procedentes os pedidos iniciais, para anular o registro de marca nº 905263952, concedido à promovida Nicoletti e Cia Ltda. ME, que deverá suprimir o nome fantasia Mercadão Agrícola dos seus atos constitutivos, devendo, ainda, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI proceder aos registros necessário sem seus assentamentos, em face da anulação aqui ordenada, restando invertidos os ônus da sucumbência.

A verba honorária, arbitrada pelo juízo monocrático, em quantia correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (R\$ 60.000,00), pro-rata, resta majorada em 2% (dois por cento), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, perfazendo o montante equivalente a 12% doze por cento) sobre o referido valor. (Sem grifo no original).

Dessa forma, não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado, sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ.

Ademais, ratifica-se que a Corte de origem adotou solução em consonância com o entendimento deste Tribunal Superior segundo o qual a prévia existência de registro marcário é óbice à utilização de termo semelhante para nomes empresariais,

em regra resolvendo-se o conflito segundo a incidência do princípio da anterioridade, temperado pelos princípios da territorialidade e da especialidade.

Assim, incide a Súmula n. 83/STJ, na espécie.

Corroborando esse entendimento o seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÕES DE ABSTENÇÃO DE USO CUMULADAS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. NOME EMPRESARIAL E MARCA. COLIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA. PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Demandas contrapostas versando sobre o direito de uso da marca "HERING" e do sinal figurativo "FIGURA DOS DOIS PEIXES", tendo como partes, de um lado, CIA. HERING, detentora do registro perante o INPI, e, de outro, LOJAS HERING S. A., que, sob tal denominação (nome empresarial), arquivou seus atos constitutivos perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em data anterior ao registro.

3. Considera-se deficiente a fundamentação recursal quando o dispositivo legal indicado como malferido não possui comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida pela parte recorrente. Incidência, por analogia, do óbice contido na Súmula nº 284/STF.

4. Impossibilidade de discutir, na hipótese, se o registro da marca "HERING" e do sinal figurativo "FIGURA DOS DOIS PEIXINHOS" poderia ou não ter sido efetuado perante o órgão competente, por se tratar de fato consumado ocorrido em 16/7/1952 (data do pedido efetuado perante o INPI), sem nenhuma oposição no prazo legal.

5. Os impasses decorrentes de colisão entre nome comercial (denominação) e marca não são resolvidos apenas pelo critério da anterioridade, devendo-se levar em consideração o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção, e o princípio da especificidade, que vincula a proteção da marca ao tipo de produto ou serviço, salvo quando declarada pelo INPI de "alto renome" ou "notória". Precedentes.

6. A tolerância do uso da marca por terceiros, ainda que por prolongado período, não retira do seu titular o exercício das prerrogativas que a lei lhe confere, entre os quais as que lhe asseguram o direito de usá-la com exclusividade e de impedir que outros a utilizem para a mesma finalidade.

7. Sendo a ora recorrida (CIA. HERING) a titular da marca "HERING" e do sinal figurativo "FIGURA DOS DOIS PEIXINHOS", a ela é facultada a utilização de seus sinais distintivos em conjunto com a expressão genérica "LOJA", mesmo que traduzida para o idioma inglês (STORE), por se tratar de termo evocativo cujo único intuito é descrever o tipo de estabelecimento comercial.

8. Nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a indicação de divergência

jurisprudencial requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações. Precedentes.

9. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 1.801.881/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 3/9/2019).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Fiquem as partes científicas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

**AgInt no REsp 1.982.405 / MT
PROCESSO ELETRÔNICO**

Número Registro: 2022/0006911-5

Número de Origem:

1000270-70.2018.4.01.3602 10002707020184013602

Sessão Virtual de 24/05/2022 a 30/05/2022

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : NICOLETTI & CIA LTDA

ADVOGADOS : PAULO SERGIO PERSONA - SP135904

MARCELO HENRIQUE ZANONI - SP229125

ALINE RODRIGUES DOLINSKI CAMPOS - PR091948

RECORRIDO : MERCADÃO AGRÍCOLA LTDA

OUTRO NOME : MERCADÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

ADVOGADO : ALBERTO DA CUNHA MACEDO - MT008074

INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : NICOLETTI & CIA LTDA

ADVOGADOS : PAULO SERGIO PERSONA - SP135904

MARCELO HENRIQUE ZANONI - SP229125

ALINE RODRIGUES DOLINSKI CAMPOS - PR091948

AGRAVADO : MERCADÃO AGRÍCOLA LTDA

OUTRO NOME : MERCADÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

ADVOGADO : ALBERTO DA CUNHA MACEDO - MT008074

INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 24/05/2022 a 30/05/2022, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrichi, Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 31 de maio de 2022



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2048003 - RS (2022/0005063-2)

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE : PEDROSO E STEFFENS LTDA
ADVOGADO : CIRO ALBERTO BAY - RS037248
AGRAVADO : J A HALMENSCHLAGER & CIA LTDA
ADVOGADOS : CLEIDIMARA DA SILVA FLORES - RS063984
ADRIANA VARGAS - RS086660
DAILINE SEVERGNINI DE LÓS - RS084254

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRADO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo especial, proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.
2. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa.
3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 03/05/2022 a 09/05/2022, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrigli, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 09 de maio de 2022.

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2048003 - RS (2022/0005063-2)

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE : PEDROSO E STEFFENS LTDA
ADVOGADO : CIRO ALBERTO BAY - RS037248
AGRAVADO : J A HALMENSCHLAGER & CIA LTDA
ADVOGADOS : CLEIDIMARA DA SILVA FLORES - RS063984
ADRIANA VARGAS - RS086660
DAILINE SEVERGNINI DE LÓS - RS084254

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo especial, proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.
2. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa.
3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Pedroso e Steffens Ltda. contra decisão desta relatoria proferida nos seguintes termos (e-STJ, fls. 583-588):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015. PEDIDO PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Nas razões do agravo interno (e-STJ, fls. 592-621), a agravante repisa as

razões do recurso especial, além de afirmar estar exaurida a questão da Súmula 283/STF.

Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão ou que os autos sejam levados à apreciação do Colegiado.

Impugnação apresentada, oportunidade em que a parte agravada pede a aplicação da multa prevista no art. 1.021 do CPC/2015 (e-STJ, fls. 624-631).

É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são insuficientes para a reconsideração da decisão.

É assente o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o agravo que visa conferir "trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para sua negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2015 e art. 253, I, do RISTJ" (AgInt no AREsp 1.490.629/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/8/8/2021, DJe 25/8/2021).

Compulsando os autos, percebe-se que a agravante, de fato, não refutou adequadamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, notadamente em relação à incidência da Súmula 283/STF.

Portanto, à luz do princípio da dialeticidade, a parte insurgente deveria ter impugnado todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, sob pena de seu não conhecimento.

Assim sendo, como a agravante não se desincumbiu de tal ônus em sua insurgência, tem-se que é inadmissível o agravo em recurso especial interposto, não podendo ser apreciado por este Superior Tribunal.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, CPC.

1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à

parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo.

2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.

3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3º do art. 1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto.

4. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º, do citado artigo de lei.

5. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.

(AgInt no AREsp 1847578/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 07/10/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.

1. Ação de obrigação de não fazer cumulada com compensação por danos morais

2. O agravo interposto contra decisão denegatória de processamento de recurso especial. Agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, todos os fundamentos por ela utilizados, não deve ser conhecido.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1886216/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 06/10/2021)

Pertinente esclarecer que, não tendo a agravante refutado o óbice da Súmula 283/STF no momento processual oportuno, não cabe fazê-lo no âmbito do agravo interno, considerada a preclusão consumativa operada pela interposição do recurso antecedente.

Desse modo, tendo em vista que as alegações feitas no agravo interno não são capazes de alterar o convencimento manifestado no aresto impugnado, permanece íntegra a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial.

Relativamente ao pleito da parte agravada para aplicação de multa, esta Corte Superior tem entendido que o mero não conhecimento ou a improcedência do

agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, sendo imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MULTA. NÃO CABIMENTO. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.

4. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1728999/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 03/09/2021)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Fiquem as partes científicas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

AgInt no AREsp 2.048.003 / RS

PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2022/0005063-2

Número de Origem:

50019055120198210026

Sessão Virtual de 03/05/2022 a 09/05/2022

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : PEDROSO E STEFFENS LTDA

ADVOGADO : CIRO ALBERTO BAY - RS037248

AGRAVADO : J A HALMENSCHLAGER & CIA LTDA

ADVOGADOS : CLEIDIMARA DA SILVA FLORES - RS063984

ADRIANA VARGAS - RS086660

DAILINE SEVERGNINI DE LÓS - RS084254

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : PEDROSO E STEFFENS LTDA

ADVOGADO : CIRO ALBERTO BAY - RS037248

AGRAVADO : J A HALMENSCHLAGER & CIA LTDA

ADVOGADOS : CLEIDIMARA DA SILVA FLORES - RS063984

ADRIANA VARGAS - RS086660

DAILINE SEVERGNINI DE LÓS - RS084254

TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 03/05/2022 a 09/05/2022, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 10 de maio de 2022



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1845508 - RJ (2019/0045821-9)

RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
RECORRENTE : SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADOS : JACQUES LABRUNIE - RJ055594
JOÃO VIEIRA DA CUNHA - RJ127926
VICENTE DE MOURA ROSENFELD - SP286838
JADDY MARIA ALVES PEREIRA MESSIAS - SP400938
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO : GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADOS : AUGUSTO CÉSAR ROCHA VENTURA - GO012539
SAMUEL MARTINS GONÇALVES - GO017385
RODRIGO GONÇALVES MONTALVÃO - GO023441
ROGÉRIO SANTOS BEZE - RJ113058
MARIANA GONÇALVES ALBUQUERQUE - GO045796

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. AÇÃO DE NULIDADE DA MARCA NOMINATIVA VITACIN, COM PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE USO. ART. 124, XIX, DA LPI. PRÉVIO REGISTRO, NA MESMA CLASSE, DA MARCA VITAWIN. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 124, XIX, 129 e 130 DA LPI. NÃO OCORRÊNCIA. MARCA VITAWIN QUE CONFIGURA MARCA ALTAMENTE SUGESTIVA DO PRODUTO A QUE SE REFERE (SUPLEMENTO MULTIVITAMÍNICO). MARCA FRACA. EXCLUSIVIDADE RESTRITA AO USO LITERAL DO SIGNO COMO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DO NOME GENÉRICO. ART. 124, VI, DA LPI. CONSEQUENTE INVIABILIDADE DA PROTEÇÃO ALMEJADA, QUE ACABARIA POR CONFERIR AMPLA PROTEÇÃO A NOME PRATICAMENTE IGUAL AO GENÉRICO.

1. Ação proposta com o objetivo de anulação, com fundamento no art. 124, XIX, da LPI, do registro da marca VITACIN, diante do prévio registro da marca VITAWIN na mesma classe de produtos, bem como de condenar a ré a

se abster de utilizar referido nome ou qualquer outro signo que se assemelhe à marca anteriormente registrada.

2. A verificação da impossibilidade de registro de uma marca em razão de possível conflito com marca anteriormente registrada, como regra, demanda o exame (i) do grau de semelhança entre os sinais; (ii) do grau de semelhança entre os produtos; (iii) da possibilidade de confusão ou de associação no público consumidor.

3. Caso concreto, porém, que apresenta a peculiaridade de a marca anterior, VITAWIN, ser altamente sugestiva dos produtos a que se refere (suplementos multivitamínicos), sendo quase idêntica ao nome genérico em inglês "vitamin".

3. Se, de acordo com o art. 124, VI, da LPI, não é possível o registro de sinal genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo que tenha relação com o produto ou serviço a que se refere, também não é possível que o registro de marca praticamente idêntica ao nome genérico possa se valer de ampla proteção, sob pena de se permitir, por via transversa, aquilo que a própria lei busca evitar: a apropriação, por particulares, de nome comumente utilizado em determinado segmento mercadológico.

4. Eventual semelhança fonética e gráfica entre as marcas em questão que não se mostra relevante para fins de proteção da marca anterior, uma vez que ambas são evocativas dos produtos a que se referem.

5. Tratando-se de marca muito fraca, a exclusividade conferida pelo registro deve ser restrita ao uso literal da marca como registrada, o que não é o caso.

6. Possibilidade de confusão ou de associação indevida que não ficou demonstrada, sobretudo considerando a diferença ideológica existente entre as marcas em questão. Impossibilidade de reexame dos fatos. Súmula 7/STJ.

7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente), Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 07 de junho de 2022.

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1845508 - RJ (2019/0045821-9)

RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
RECORRENTE : SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADOS : JACQUES LABRUNIE - RJ055594
JOÃO VIEIRA DA CUNHA - RJ127926
VICENTE DE MOURA ROSENFELD - SP286838
JADDY MARIA ALVES PEREIRA MESSIAS - SP400938
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO : GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADOS : AUGUSTO CÉSAR ROCHA VENTURA - GO012539
SAMUEL MARTINS GONÇALVES - GO017385
RODRIGO GONÇALVES MONTALVÃO - GO023441
ROGÉRIO SANTOS BEZE - RJ113058
MARIANA GONÇALVES ALBUQUERQUE - GO045796

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. AÇÃO DE NULIDADE DA MARCA NOMINATIVA VITACIN, COM PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE USO. ART. 124, XIX, DA LPI. PRÉVIO REGISTRO, NA MESMA CLASSE, DA MARCA VITAWIN. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 124, XIX, 129 e 130 DA LPI. NÃO OCORRÊNCIA. MARCA VITAWIN QUE CONFIGURA MARCA ALTAMENTE SUGESTIVA DO PRODUTO A QUE SE REFERE (SUPLEMENTO MULTIVITAMÍNICO). MARCA FRACA. EXCLUSIVIDADE RESTRITA AO USO LITERAL DO SIGNO COMO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DO NOME GENÉRICO. ART. 124, VI, DA LPI. CONSEQUENTE INVIABILIDADE DA PROTEÇÃO ALMEJADA, QUE ACABARIA POR CONFERIR AMPLA PROTEÇÃO A NOME PRATICAMENTE IGUAL AO GENÉRICO.

1. Ação proposta com o objetivo de anulação, com fundamento no art. 124, XIX, da LPI, do registro da marca VITACIN, diante do prévio registro da marca VITAWIN na mesma classe de produtos, bem como de condenar a ré a

se abster de utilizar referido nome ou qualquer outro signo que se assemelhe à marca anteriormente registrada.

2. A verificação da impossibilidade de registro de uma marca em razão de possível conflito com marca anteriormente registrada, como regra, demanda o exame (i) do grau de semelhança entre os sinais; (ii) do grau de semelhança entre os produtos; (iii) da possibilidade de confusão ou de associação no público consumidor.

3. Caso concreto, porém, que apresenta a peculiaridade de a marca anterior, VITAWIN, ser altamente sugestiva dos produtos a que se refere (suplementos multivitamínicos), sendo quase idêntica ao nome genérico em inglês "vitamin".

3. Se, de acordo com o art. 124, VI, da LPI, não é possível o registro de sinal genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo que tenha relação com o produto ou serviço a que se refere, também não é possível que o registro de marca praticamente idêntica ao nome genérico possa se valer de ampla proteção, sob pena de se permitir, por via transversa, aquilo que a própria lei busca evitar: a apropriação, por particulares, de nome comumente utilizado em determinado segmento mercadológico.

4. Eventual semelhança fonética e gráfica entre as marcas em questão que não se mostra relevante para fins de proteção da marca anterior, uma vez que ambas são evocativas dos produtos a que se referem.

5. Tratando-se de marca muito fraca, a exclusividade conferida pelo registro deve ser restrita ao uso literal da marca como registrada, o que não é o caso.

6. Possibilidade de confusão ou de associação indevida que não ficou demonstrada, sobretudo considerando a diferença ideológica existente entre as marcas em questão. Impossibilidade de reexame dos fatos. Súmula 7/STJ.

7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Versam os autos acerca de ação proposta por SANOFI contra o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e contra GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA, com o objetivo de ver reconhecida a nulidade do registro da marca nominativa VITACIN, registrada sob o n.

825719208, na classe NCL(8) 05 (medicamento para medicina humana – vitamina C), com a condenação da segunda ré a se abster de utilizar a expressão VITACIN ou qualquer outra que se assemelhe à expressão VITAWIN para assinalar vitaminas e quaisquer outros produtos farmacêuticos, sob pena de pagamento de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo de origem indeferiu a liminar e, posteriormente, julgou improcedentes os pedidos da inicial (e-STJ fls. 272-280), por entender que há possibilidade de convivência entre as marcas VITAWIN e VITACIN, já que não há identidade gráfica e fonética entre elas, que ambos os signos apresentam caráter evocativo e que não há elementos que permitam concluir pela possibilidade de confusão ou de falsa associação no consumidor quanto à origem dos produtos identificados por cada uma dessas marcas.

Interposto recurso de apelação por SANOFI (e-STJ fls. 283-303), o Tribunal Regional Federal da 2ª Região a ele negou provimento, mantendo integralmente a sentença, por ter concluído que a marca VITAWIN é marca fraca e que, portanto, a ela deveria ser imposto o ônus da coexistência pacífica com outras marcas semelhantes da mesma natureza (e-STJ fls. 366-372).

A ementa do acórdão recorrido foi redigida nos seguintes termos (e-STJ fls. 372):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL: MARCA - COLIDÊNCIA - "VITAWIN" - "VITACIN" -REGISTRO - MITIGAÇÃO DO DIREITO A EXCLUSIVIDADE.

I – Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes do STJ.

II - As marcas "VITACIN" e "VITAWIN" não possuem identidade gráfica e fonética, porque a pronúncia “cin” é diferente de “win”, e têm clara

distinção ideológica – uma deriva de vitamin e traz a ideia de vitamina C e a outra advém de vitória em inglês (win) -, o que afasta a possibilidade de confusão ou falsa associação quanto à origem dos produtos identificados por ambas, ainda que tais produtos estejam enquadrados no mesmo segmento de mercado - farmacêutico -

III – O prefixo "VITA" é evocativo de vitamina e integra diversos conjuntos marcários que foram concedidos a diversos titulares, implicando na mitigação da regra de exclusividade do registro.

IV - Apelação conhecida e não provida.

Em seu recurso especial (e-STJ fls. 376-396), fundado apenas na alínea *a* do permissivo constitucional, SANOFI alega a violação dos arts. 124, XIX, 129 e 130, III, da Lei n. 9.279/96, afirmando: a) que basta a semelhança passível de causar confusão ou associação para fins de aplicação do art. 124, XIX, da LPI; b) que, ainda que se entenda pela evocatividade de determinadas marcas, não se pode permitir a convivência de marcas praticamente idênticas, diferenciadas por uma única letra, em detrimento de seus direitos de propriedade industrial e dos consumidores, que podem ser levados a erro diante da flagrante proximidade entre as marcas; c) que, além da flagrante similaridade gráfica e fonética, as marcas VITAWIN e VITACIN designam os mesmos produtos, vendidos lado a lado nas prateleiras de farmácias, destinados ao mesmo público alvo; d) que detém o direito ao uso exclusivo da sua marca VITAWIN e de suas variações, para designar suplementos vitamínicos, em todo o território nacional, além de lhe ser assegurado o direito de zelar pela integridade material de sua marca e reputação; e) que a mera substituição da letra W pela letra C não tem o condão de distanciar os signos em questão, não conferindo caráter distintivo à marca da recorrida e, ao contrário, reforçando a imitação fraudulenta; f) que detém a anterioridade marcária, tendo em vista que o seu primeiro depósito data do ano de 2000, enquanto a marca da recorrida foi depositada apenas em 2003; g) que o conjunto formado pela

associação do termo VITA ao sufixo IN está presente em ambas as marcas, o que as aproxima demasiadamente, causando a mesma impressão visual e memória fonética; h) que não deve ser aplicada a teoria da distância, tendo em vista que não há qualquer marca próxima a VITAWIN convivendo no mercado, com exceção da marca da recorrida.

O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI apresentou as contrarrazões (e-STJ fls. 468-474).

O recurso especial foi inadmitido pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (e-STJ fls. 481-483).

Interposto agravo (e-STJ fls. 486-501), dele conheci para não conhecer do recurso especial (e-STJ fls. 537-543).

Interposto agravo interno (e-STJ fls. 548-555), em juízo de retratação, tornei sem efeito a decisão agravada e determinei a reautuação do agravo como recurso especial, para melhor exame da controvérsia (e-STJ fls. 582-583).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Colegas, não merece provimento o presente recurso especial.

A controvérsia diz respeito a verificar se o prévio registro da marca VITAWIN poderia ensejar a invalidação, nos termos do art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), do registro da marca VITACIN na mesma classe de produtos, relativa a, dentre outros, preparações farmacêuticas e suplementos alimentares.

O Tribunal de origem manteve integralmente a sentença de improcedência, tendo concluído que, diante da natureza evocativa da marca VITAWIN, seu titular

deveria arcar com o ônus de sua convivência pacífica com signos semelhantes.

Em suas razões, a recorrente alega que o caráter evocativo de sua marca não pode levar à conclusão de que marcas praticamente idênticas, utilizadas para os mesmos produtos, devem coexistir. Afirmar que deve ser garantida a proteção que lhe é conferida pelos arts. 129 e 130, III, da Lei de Propriedade Industrial, de modo que deve ser reconhecido seu direito de impedir o registro de marca semelhante para os mesmos produtos, diante da possibilidade de confusão ou de associação.

Não lhe assiste razão.

A recorrente busca, por meio da presente ação, a anulação da marca nominativa VITACIN, depositada em 01/09/2003 e cujo registro foi concedido pelo INPI em 09/03/2011, para designar medicamentos para medicina humana (vitamina C).

A pretensão anulatória tem por fundamento o art. 124, XIX, da LPI, que assim dispõe:

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;

Da norma acima mencionada, depreende-se que a análise da possibilidade de registro de uma marca que, ao menos em tese, conflita com outra marca anteriormente registrada, pressupõe, como regra, o exame de três elementos: (i) o grau de semelhança entre os sinais; (ii) o grau de semelhança entre os produtos; (iii) a possibilidade de confusão ou de associação no público consumidor.

Conforme já tive a oportunidade de registrar em julgado anterior (REsp

1847987/MS, julgado em 23/11/2021, DJe 09/12/2021), em casos de dupla identidade – isto é, quando há identidade não apenas entre os sinais, mas também entre os produtos por eles designados – presume-se a possibilidade de confusão ou de associação indevida, sendo desnecessária a sua aferição *in concreto*.

O presente caso, porém, apresenta algumas peculiaridades que, por serem relevantes, devem ser necessariamente levadas em consideração para a correta solução da lide.

Em primeiro lugar, não se trata de caso de dupla identidade. Nem as marcas em questão nem os produtos a que se referem guardam completa identidade entre si, ainda que haja elevado grau de semelhança.

Em segundo lugar, conforme reconhecido na sentença e no acórdão recorrido – e não impugnado nas razões recursais –, a marca VITAWIN é evocativa dos produtos a que se refere.

1. Da marca evocativa e seu reduzido grau de distintividade:

Para que uma marca possa ser registrada, ela deve, como é cediço, preencher o requisito da distintividade, exigido pelo art. 122 da Lei de Propriedade Industrial.

Justamente por este motivo, o art. 124, VI, do mesmo diploma legal proíbe o registro de sinais:

de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva. – g.n.

O sinal que seja meramente descritivo do produto ou do serviço por ele designado carece de distintividade e não pode, por conseguinte, ser registrado

como marca.

Seria inviável, por exemplo, o registro, como marca relacionada a suplementos vitamínicos, do nome SUPLEMENTO VITAMÍNICO ou VITAMINA, ou qualquer outro sinal que se limite a descrever o produto.

Cito, por oportuno, trecho de obra especializada (Propriedade Industrial Aplicada: Reflexões para o Magistrado. Brasília: CNI, 2013, p. 81):

Os signos genéricos, necessários, comuns, vulgares ou simplesmente descritivos não podem ser registrados como marca porque lhes falta distintividade. Trata-se, pois, de signos que não são capazes de distinguir e individualizar determinado produto ou serviço dos seus congêneres no mercado.

Portanto, são signos que não podem ser apropriados por um único particular. Caso contrário, os demais empresários ver-se-iam impedidos de utilizarem tais expressões, o que, em última instância, acarretaria sérios desequilíbrios concorrenciais.

(...)

Por exemplo, a expressão “AUTOMÓVEL” é genérica para assinalar automóveis. Logo, nenhum fabricante de veículos pode adquirir direitos de exclusividade sobre a referida expressão.

Por outro lado, uma expressão pode ser genérica para determinado segmento mercadológico e ser inerentemente distintiva para outro ramo de indústria e comércio. Exemplifica-se: a palavra “DIESEL” é perfeitamente registrável como marca quando utilizada para distinguir roupas e artigos do vestuário em geral. Trata-se de um signo genérico e não registrável quando utilizado em meio a serviços de fornecimento de combustível. – g. n.

Note-se que a distintividade, conforme amplamente reconhecido na doutrina, manifesta-se em diferentes graus.

De um lado do espectro, mal ultrapassando a barreira da registrabilidade, encontram-se as marcas evocativas, também chamadas de sugestivas, que, embora não sejam meramente descritivas, fazem clara referência aos serviços ou aos produtos por elas designados.

São as chamadas **marcas fracas**, que, conquanto apresentem distintividade, carregam consigo a indicação do tipo de produto ou serviço a que se referem. O consumidor, ao se deparar com a marca, identifica quase que instantaneamente qual o seu objeto. São marcas minimamente inventivas, que não demandam, como regra, grandes investimentos na construção de identidade perante o mercado consumidor.

Confira-se, por oportuno, a lição de Denis Barbosa (*in* Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003, p. 817):

Reservadas em muitos países a um registro secundário, certas marcas sem maior distintividade são aceitas, embora tenham relação com o produto ou serviço a ser designado. Tal relação não pode ser direta (denotativa), por exemplo, “impressora” para impressoras, mas indireta ou conotativa, como por exemplo, as que evoquem o elemento marcado. (...)

De outro lado, a marca fraca é muito mais sujeita à presença de competidores e menos defensável num caso de contrafação, exceto nas hipóteses em que, por longo uso, o signo tenha conseguido uma “significação secundária”. – g.n.

No extremo oposto da escala, gozando do mais alto grau de distintividade, encontram-se marcas fantasiosas, com nomes completamente inventados, que não remetem o consumidor, sequer minimamente, aos produtos e serviços a que se referem.

São as chamadas **marcas fortes**, que, por configurarem signos inovadores, gozam de uma proteção de maior alcance, oponível até mesmo contra marcas com menor grau de semelhança. Justamente por não fazerem alusão a qualquer produto ou serviço, são marcas que exigem do seu titular maior investimento na construção do vínculo signo-produto na mente do consumidor.

No presente caso, conforme reconhecido na sentença e no acórdão recorrido, a

marca VITAWIN é claramente sugestiva dos produtos por ela designados.

Com efeito, ao mesmo tempo em que o signo remete a vitamina, mais especificamente ao inglês *vitamin*, ela é utilizada justamente para designar suplementos multivitamínicos.

Note-se que eventual marca denominada VITAMIN para designar suplementos multivitamínicos evidentemente não seria registrável, por ausência de distintividade. Já a marca VITAWIN, ainda que registrável, é inegavelmente fraca, considerando que apenas uma letra lhe confere distintividade.

Ressalto que a letra W poderia ser perfeitamente concebida como um M invertido, o que levaria à conclusão de que toda a palavra *vitamin* – e somente a palavra *vitamin* - foi reproduzida na marca nominativa, apenas com uma letra invertida.

Irretocável, pois, a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de que a marca da recorrente é altamente sugestiva dos produtos que designa. Apresenta, portanto, reduzido grau de distintividade.

Partindo dessa premissa, passo ao exame dos três elementos necessários à verificação da possibilidade de registro de marca VITACIN.

2. Do Grau de Semelhança entre os Sinais:

A recorrente, em seu recurso, buscou demonstrar que os sinais são praticamente idênticos, sendo que a marca VITACIN configura reprodução praticamente integral da sua marca VITAWIN, tendo havido a mera substituição da letra W pela letra C.

À primeira vista, é possível perceber, de fato, a similaridade gráfica e fonética

entre as marcas em questão.

Cumprе ressaltar, porém, que elas se assemelham justamente naquilo que evoca os produtos aos quais se referem, isto é, justamente naquilo que não é apropriável, nos termos do já mencionado art. 124, VI, da LPI.

A semelhança entre VITAWIN e VITACIN decorre do fato de que ambos os signos são fortemente indicativos dos produtos a que se referem. São signos semelhantes pelo simples fato de serem ambos reproduções quase integrais da palavra inglesa *vitamin*, indicativa de seus produtos.

Sendo a marca VITAWIN muito próxima do nome genérico do produto ao qual se refere, sua proteção deve estar restrita ao uso literal do próprio signo. Vale dizer, o direito de exclusividade conferido quando do registro da marca VITAWIN deve ser restrito à possibilidade de impedir que terceiros reproduzam precisa e literalmente o seu signo, sob pena de se conferir à recorrente, por via transversa, o direito ao uso exclusivo da palavra *vitamin* e de suas variações, o que, nos termos do art. 124, VI, da LPI, não é possível.

Com efeito, se a ninguém é dado registrar o nome genérico, não pode a recorrente, valendo-se de um nome muito próximo ao genérico, pretender impedir outros de registrarem nomes semelhantes.

Conforme ilustra Denis Barbosa (*in* Uma Introdução à Propriedade Intelectual . 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003, p. 814):

Pois cercar uma praça e construir nela uma casa para uso privado é tão absurdo quanto querer apropriar-se de uma expressão de uso comum para proveito de uma pessoa só. É claro que o Direito – seja o brasileiro, seja o de qualquer país – não vai dar a alguém o uso exclusivo de uma expressão que era antes de uso comum, necessário, uma expressão que o povo precisa para se comunicar.

Nesse contexto, se a diferença entre o nome genérico *vitamin* e a marca VITAWIN reside, quando muito, em uma letra, não pode a recorrente pretender impedir a recorrida de registrar marca semelhante alegando que apenas uma letra a diferencia da sua.

Ademais, conforme bem afirmado nas instâncias de origem, a marca da recorrida apresenta clara diferença ideológica em relação à marca da recorrente, o que lhe garante suficiente distinção.

Nesse sentido, cito trecho da sentença, reproduzido no acórdão recorrido (e-STJ fls. 370):

Verifica-se que o termo VITACIN da Ré procura aglutinar o termo “vitamin” (vitamina em inglês) com a letra “c” (um tipo de vitamina), formando assim ao termo sugestivo “vitacin”. Já a Autora mesclou “vitamin” com o termo inglês “win”, cujo significado é vencer, ganhar, formando “vitawin”. Como se vê, há clara distinção ideológica (uma traz a ideia de vitamina C, outra a ideia de vitória) entre as marcas. (...) Nesse cenário, conclui-se que as marcas em litígio são suficientemente distintas e individualizadas.

Ressalto, outrossim, que, consoante também bem notado nas instâncias de origem, há inúmeras outras marcas registradas com a expressão “VITA” como indicativo de vitamina, o que não poderia deixar de ser, considerando que tal partícula, quando referente ao próprio produto designado pela marca, não pode ser apropriada por quem quer que seja.

Isso é o que se verifica do seguinte trecho do acórdão recorrido, em que novamente reproduz a sentença (e-STJ fls. 370):

Ademais, em pesquisa realizada à consulta à base de dados do INPI (www.inpi.gov.br.), esse Juízo verificou que o prefixo VITA, parte comum às marcas em litígio VITACIN e VITAWIN, é comumente utilizado no ramo mercadológico no qual atuam a Autora e a Ré. Dentre os registros de marcas concedidos destacam-se: VITAMILES (002187078); VITAMINER (002304074); VITASAIS (002350831); VITANUTRI (003514366); VITAMIX

(730131963); VITANATUR (750013010); VITAFLOA (811398307); VITA E (812057864); VITABRONC (812357035); VITATONICO (812623851); VITAMILK (813162602); VITAHERVAS (813360560) e VITA LAB (814333109). Faço especial destaque também para VITAKING (registro nº 820274631), cuja pronúncia em inglês (“vitaquim”) é semelhante à das marcas em cotejo (“vitacim” e “vitaum”). Apesar da semelhança, todas essas as marcas podem coexistir pacificamente, ao evocar o termo vitamina.

Relembro, ainda, que, conforme já decidido por esta Terceira Turma, em casos de conflitos de marcas, é possível utilizar como parâmetro a Teoria da Distância, segundo a qual não se pode exigir que a marca examinada guarde distância desproporcional em relação ao grupo de marcas semelhantes já registradas e em uso no respectivo mercado.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E DE ABSTENÇÃO DE USO. ELLE / ELLE ELLA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TEORIA DA DISTÂNCIA.

1. Ação ajuizada em 18/12/2015. Recurso especial interposto em 4/7/2018. Autos conclusos à Relatora em 20/5/2019.

2. O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu a marca ELLE ELLA à recorrida.

3. Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que o uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da(s) marca(s) supostamente infringida(s). Precedentes.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes.

5. O fato de existirem diversas marcas em vigor também formadas pela expressão ELLE atrai a aplicação da teoria da distância, fenômeno segundo a qual não se exige de uma nova marca que guarde distância desproporcional em relação ao grupo de marcas semelhantes já difundidas na sociedade.

6. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. Súmula 7/STJ.

7. Diante do contexto dos autos, portanto, e a partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência consolidada nesta Corte, impõe-se concluir que as circunstâncias fáticas subjacentes à hipótese - grau de distintividade/semelhança, ausência de confusão ou associação errônea pelos consumidores, tempo de coexistência, proximidade entre marcas do mesmo segmento - impedem que se reconheça que a marca registrada pela recorrida deva ser anulada.

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(REsp 1819060/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020) – g.n.

No presente caso, considerando i) que a semelhança fonética e gráfica existente entre as marcas se dá apenas quanto a elementos não apropriáveis; ii) que há diferença ideológica entre os signos, bem como iii) que a marca da recorrida não se distancia de outras já existentes no mercado de suplementos vitamínicos, não há semelhança suficiente para lhe impedir o registro.

3. Do Grau de Semelhança entre os Produtos:

No presente caso, ambas as marcas são registradas na Classe 5 da Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL), que se refere a, dentre outros, preparações farmacêuticas e suplementos alimentares.

Os produtos em questão não são exatamente idênticos, embora trate-se de suplementos vitamínicos. Enquanto o produto comercializado sob a marca VITAWIN refere-se a suplementos multivitamínicos, o produto designado pela marca VITACIN é suplemento apenas de vitamina C.

De todo modo, é inegável que se trata de produtos, no mínimo, semelhantes.

Como regra, para se reduzir significativamente a possibilidade de confusão ou de associação entre duas marcas, o grau de semelhança entre os signos deve ser inversamente proporcional ao grau de semelhança entre os produtos ou serviços a

que se referem. Vale dizer, quanto mais semelhantes forem os signos, mais distintos devem ser os produtos ou os serviços a que se referem.

O presente caso, porém, representa uma exceção.

A recorrente, titular de marca nominativa muito sugestiva, quase idêntica ao nome comum do produto a que se refere, pretende impedir o registro de outra marca que também guarda grande semelhança com o nome genérico.

Sendo assim, tratando-se do conflito entre duas marcas altamente evocativas, elas logicamente irão se referir a produtos que são, no mínimo, semelhantes ou afins. Em casos como o presente, portanto, o grau de semelhança entre os produtos configura pressuposto da própria lide, não devendo, por si só, ser levado em consideração para fins de impossibilitar o registro da marca da recorrida.

Acerca da impossibilidade de rigor no exame do conflito de marcas pertencentes ao mercado farmacêutico, cito lição clássica de Gama Cerqueira (in Tratado da Propriedade Industrial. V 1. Rio de Janeiro: Editora Revista Forense, 1946, p. 409-410):

Na composição das marcas desse gênero, sobretudo na indústria farmacêutica, é comum o emprego de radicais tirados de palavras de uso comum, de prefixos e sufixos, para com eles formar nomes originais por meio dos processos linguísticos de justaposição e aglutinação. Outras vezes, procede-se pela supressão de letras ou sílabas de palavras conhecidas ou pela intercalação ou transposição desses elementos.

(...)

*Todos esses radicais, prefixos e sufixos, sendo de uso comum, não podem constituir objeto de direito exclusivo. Isto, entretanto, não significa que se deva conceder o registro de marcas suscetíveis de confusão com outras já registradas, sob a alegação de serem compostas de elementos vulgares, porque o direito de usá-los não exclui a necessidade de evitar condusão entre as marcas e os produtos. É certo que o número limitado desses elementos não permite a formação de marcas absolutamente distintas, havendo certa semelhança entre as que se compõem com os mesmos radicais e sufixos. **Dai resulta que as questões entre marcas dessa espécie não***

podem ser examinadas com o mesmo rigor que se justificaria em relação a denominações inteiramente arbitrárias. No que toca, principalmente, aos produtos farmacêuticos, uma relativa semelhança é inevitável e injusto seria o rigor de apreciação nesses casos, sob pena de se tolher a liberdade de comércio de um concorrente em favor de outro. Se o comerciante adota marcas desse gênero, por lhe parecer útil e vantajoso indicar a qualidade essencial do produto ou a sua composição, deve suportar, como ônus correspondente a essa vantagem, a relativa semelhança de outras marcas com as suas. – g.n.

Portanto, especificamente no presente caso, a semelhança entre os produtos não tem o condão de impedir o registro da marca da recorrida.

4. Possibilidade de confusão ou de associação no público consumidor:

Não sendo o caso de dupla identidade, mostra-se imprescindível a aferição, no caso concreto, da possibilidade de confusão ou de associação no público consumidor, cujo ônus da prova era, nos termos do art. 373, I, do CPC, da autora, ora recorrente.

Note-se que, a este respeito, o Tribunal de origem consignou que não há, nos autos, elementos bastantes para se concluir pela possibilidade de confusão ou de associação, *verbis* (e-STJ fls. 279):

Pelo que se vê, há possibilidade de convivência entre as marcas em tela, ficando afastada a possibilidade de confusão para o público consumidor, haja vista que não há elementos que permitam concluir que o público poderia ser levado a uma associação equivocada quanto à origem dos produtos ou serviços ou ter a impressão de que se trata de uma aparente família de marcas. – g.n.

A recorrente, instada a se manifestar sobre as provas que desejava produzir, requereu o julgamento antecipado do mérito, presumindo que a possibilidade de confusão ou de associação decorreria diretamente da semelhança entre as marcas e entre os produtos, o que, no entanto, não é verdade, sobretudo em casos como o

presente, em que uma marca evocativa busca impedir o registro de outra marca também evocativa.

A possibilidade de confusão ou de associação deve ser objeto de prova, produzida, por exemplo, por meio de pesquisas de mercado ou de laudos periciais que demonstrem que, especificamente no caso concreto, a convivência entre os signos não seria possível, o que não foi realizado.

Note-se que a alteração do entendimento a que chegou o Tribunal de origem, para se concluir que pela possibilidade de confusão ou de associação no público consumidor, demandaria o reexame das provas constantes dos autos, o que não se mostra possível nesta instância especial, à luz da Súmula 7/STJ.

Ressalto que, em casos semelhantes, envolvendo marcas evocativas de produtos farmacêuticos, este Superior Tribunal já teve a oportunidade de afirmar a inexistência de confusão ou de associação indevida no público consumidor.

Confirmam-se, a este respeito, os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA CUMULADA COM ABSTENÇÃO DO USO E INDENIZAÇÃO. NOMECLATURA. COMPOSIÇÃO DO MEDICAMENTO. MARCA EVOCATIVA. CUNHO FRACO. CONVIVÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, marcas compostas por elementos descritivos, evocativos ou sugestivos podem ser obrigadas a coexistir com outras de denominação semelhante (Precedentes).

2. No caso dos autos, a semelhança entre os nomes das marcas "NEBACIMED" e "NEBACETIN" decorre do fato de que o início de suas denominações advém da reunião dos prefixos de seus princípios ativos "Sulfato de NEomicina" e "BACitracina Zíncica". Portanto, pode-se afirmar que se trata de nomenclaturas sugestivas de sua composição, o que caracteriza a marca como de cunho fraco, tendo em vista ser desprovida de originalidade.

3. "A questão acerca da confusão ou associação de marcas deve ser analisada, em regra, sob a perspectiva do homem médio (homo medius), ou

seja, naquilo que o magistrado imagina da figura do ser humano dotado de inteligência e perspicácia inerente à maioria das pessoas integrantes da sociedade" (REsp 1336164/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019).

4. Não obstante a semelhança no início da nomenclatura, a escrita e a fonética se diferenciam em razão dos sufixos "CETIN" e "CIMED", ocasionando uma sonoridade perceptivelmente distinta entre ambas, o que dificulta a indução do homem médio a erro.

5. Considerando não ser a fabricante do "NEBACETIN" proprietária exclusiva dos prefixos que compõem os nomes dos princípios ativos do medicamento, tampouco havendo circunstância real apta a ensejar erro por parte do público consumidor, deve ser mantido o registro no INPI da marca "NEBACIMED".

6. Recurso especial provido para julgar improcedente a ação de nulidade de registro de marca, cumulada com pedido de abstenção de uso e de indenização.

(REsp 1848654/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/06/2021) – g.n.

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO PELO INPI QUANTO AO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REGISTRO MARCÁRIO DE MEDICAMENTO POR AVENTADA SEMELHANÇA NA UTILIZAÇÃO DE RADICAIS QUE COMPÕEM MARCA ANTERIORMENTE REGISTRADA - MAGISTRADO A QUO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO - TRIBUNAL QUE, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR MAIORIA, ACOLHEU O PLEITO E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO - DELIBERAÇÃO REFORMADA EM SEDE DE EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS, POR MAIORIA - IRRESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO AUTOR, INVOCANDO A INEXISTÊNCIA DE COLIDÊNCIA ENTRE OS PRODUTOS POR CONTEREM SUFICIENTE FORMA DISTINTIVA, A AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E DESVIO DE CLIENTELA, A INOCORRÊNCIA DE CONFUSÃO AOS CONSUMIDORES E A IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSIVIDADE ATINENTE À MARCA EVOCATIVA Hipótese: Cinge-se a controvérsia em aferir a registrabilidade, ou não, junto ao INPI, da marca nominativa SINASTACOR, diante da aventada colidência com a marca anteriormente registrada SINASCOR, de titularidade de outro laboratório farmacêutico.

1. Para configurar eventual violação de marca anteriormente registrada, afigura-se imprescindível que o uso dos sinais distintivos impugnados possa ensejar concorrência desleal, desvio de clientela e causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da marca

supostamente infringida. Precedentes.

2. Consoante entendimento desta Corte Superior, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes. Precedentes.

3. Na hipótese, os radicais "SINVAS" e "COR", que compõem a marca SINVASCOR, não são apropriáveis, de modo exclusivo, quando utilizados separadamente, mas apenas quanto ao todo da marca nominativa, uma vez que o primeiro é designativo do componente ativo principal do produto farmacológico (sinvastatina) e o segundo atinente ao órgão do corpo humano ao qual se destina a finalidade terapêutica do medicamento (coração), sendo esse modo de designação de fármacos prática comum na indústria farmacêutica.

4. Inviável afirmar que as nomenclaturas "SINVASCOR" e "SINVASTACOR", apesar de possuírem certa semelhança, não apenas de escrita, mas também de fonética, possam causar equívoco ou incerteza ao consumidor, dada a absoluta distinção entre as embalagens dos produtos, de só serem vendidos mediante prescrição de profissionais qualificados da área de saúde e de já coexistirem no mercado há mais de duas décadas.

5. Assim, em que pese a existência de registro marcário antecedente, não é possível admitir a apropriação em caráter exclusivo de radicais ou afixos que remetam, total ou parcialmente, ao princípio ativo de qualquer medicamento, ou órgão do corpo humano, sob pena de concessão de monopólio reprovável, de uso de expressões que a todos interessa por seu caráter descritivo, associando o produto à finalidade terapêutica.

6. Recurso especial provido.

(REsp 1908170/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 18/12/2020) – g.n.

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. REGISTRO DE MARCA. NOME QUE INDICA A NATUREZA E A DESTINAÇÃO DO PRODUTO. TERMO EVOCATIVO. PÚBLICO ALVO DISTINTO. POSSIBILIDADE DE CONVÍVIO NO MERCADO DE CONSUMO. ENTENDIMENTO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É entendimento desta Corte Superior que marcas tidas como fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes (AgInt no REsp nº 1.281.282/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe 29/6/2018).

3. Na espécie, o termo "NUTRI" contido nas marcas NUTRIPORT e NUTRISPORT designa a natureza do produto, ou seja, deve ser considerado evocativo, comum a todos os demais alimentos destinados à nutrição, razão pela qual a semelhança entre os nomes não é suficiente para se impedir o registro das marcas.

4. Não ficou comprovada que a marca NUTRISPORT possui distintividade significativa pelo uso continuado e massivo do produto ou do serviço, capaz de lhe garantir exclusividade, além disso, ela é destinada à nutrição esportiva; quanto a outra, NUTRIPORT, é voltada para o uso clínico.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1395389/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 11/05/2020) – g.n.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

Considerando que o Tribunal de origem fixou a verba honorária em 15% sobre o valor atualizado da causa, majoro os honorários devidos para 18%, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

É o voto.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2019/0045821-9

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.845.508 / RJ

Números Origem: 01309498920134025101 201351011309494

PAUTA: 07/06/2022

JULGADO: 07/06/2022

Relator

Exmo. Sr. Ministro **PAULO DE TARSO SANSEVERINO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADOS	: JACQUES LABRUNIE - RJ055594 JOÃO VIEIRA DA CUNHA - RJ127926 VICENTE DE MOURA ROSENFELD - SP286838 JADDY MARIA ALVES PEREIRA MESSIAS - SP400938
RECORRIDO	: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO	: GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADOS	: AUGUSTO CÉSAR ROCHA VENTURA - GO012539 SAMUEL MARTINS GONÇALVES - GO017385 RODRIGO GONÇALVES MONTALVÃO - GO023441 ROGÉRIO SANTOS BEZE - RJ113058 MARIANA GONÇALVES ALBUQUERQUE - GO045796

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

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr. JOÃO VIEIRA DA CUNHA, pela parte RECORRENTE: SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA

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, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente), Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54251615512943516192@ 2019/0045821-9 - REsp 1845508



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1939292 - SP (2021/0148384-0)

RELATOR : **MINISTRO MOURA RIBEIRO**
AGRAVANTE : LAGO AZUL DESENVOLVIMENTO IMOB E AGROPECUARIO LTDA
ADVOGADO : JOSUÉ CALIXTO DE SOUZA - SP156981
AGRAVADO : WANEL EMPREENDIMENTOS S/A
AGRAVADO : JADE ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADOS : ARNALDO NARDELLI FERREIRA - SP108798
FERNANDA PEREIRA DA SILVA - SP236918

EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUJEITA ÀS NORMAS DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRARIEDADE E/OU NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MÉRITO. TRIBUNAL LOCAL QUE, COM BASE NOS FATOS DA CAUSA, RECONHECEU ESTAR COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL, QUAL SEJA, A INOCORRÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL APTA A ENSEJAR A COBRANÇA DE MULTA. REFORMA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Este agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: *Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.*

2. Em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, que estabelece que para cada provimento judicial admite-se apenas um

recurso, deve ser reconhecida a preclusão consumativa daquele que foi deduzido por último, porque *electa una via non datur regressus ad alteram*.

3. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal *a quo*, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária aos interesses da parte, tal como na hipótese dos autos. Precedentes.

4. A Corte estadual, com base no substrato fático da causa, reconheceu estar comprovada a existência de questão prejudicial, qual seja, a inocorrência de concorrência desleal por parte de WANEL e outra apta a configurar ato ilícito passível de cobrança de multa. De modo que rever tal entendimento encontra óbice no enunciado da Súmula nº 7 do STJ. Precedentes.

5. Não há falar em violação do princípio da segurança jurídica quando o Tribunal estadual, ao examinar a controvérsia discutida nos autos, opta por uma das teses possíveis ao julgamento da causa, fundamentando suas razões adequadamente, não ensejando, assim, qualquer nulidade, por carência de fundamentação, tal como determina o art. 371 do NCPC.

6. Ausência de argumentos bastantes e suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

7. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 07/06/2022 a 13/06/2022, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 13 de junho de 2022.

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1939292 - SP (2021/0148384-0)

RELATOR : **MINISTRO MOURA RIBEIRO**
AGRAVANTE : LAGO AZUL DESENVOLVIMENTO IMOB E AGROPECUARIO LTDA
ADVOGADO : JOSUÉ CALIXTO DE SOUZA - SP156981
AGRAVADO : WANEL EMPREENDIMENTOS S/A
AGRAVADO : JADE ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADOS : ARNALDO NARDELLI FERREIRA - SP108798
FERNANDA PEREIRA DA SILVA - SP236918

EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUJEITA ÀS NORMAS DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRARIEDADE E/OU NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MÉRITO. TRIBUNAL LOCAL QUE, COM BASE NOS FATOS DA CAUSA, RECONHECEU ESTAR COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL, QUAL SEJA, A INOCORRÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL APTA A ENSEJAR A COBRANÇA DE MULTA. REFORMA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Este agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: *Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.*

2. Em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, que

estabelece que para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, deve ser reconhecida a preclusão consumativa daquele que foi deduzido por último, porque *electa una via non datur regressus ad alteram*.

3. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal *a quo*, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária aos interesses da parte, tal como na hipótese dos autos. Precedentes.

4. A Corte estadual, com base no substrato fático da causa, reconheceu estar comprovada a existência de questão prejudicial, qual seja, a inocorrência de concorrência desleal por parte de WANEL e outra apta a configurar ato ilícito passível de cobrança de multa. De modo que rever tal entendimento encontra óbice no enunciado da Súmula nº 7 do STJ. Precedentes.

5. Não há falar em violação do princípio da segurança jurídica quando o Tribunal estadual, ao examinar a controvérsia discutida nos autos, opta por uma das teses possíveis ao julgamento da causa, fundamentando suas razões adequadamente, não ensejando, assim, qualquer nulidade, por carência de fundamentação, tal como determina o art. 371 do NCPC.

6. Ausência de argumentos bastantes e suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

7. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Consta dos autos que LAGO AZUL DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO E AGROPECUÁRIO LTDA. (LAGO AZUL) ajuizou ação declaratória principal de abstenção de uso de marca registrada cumulada com pedido de perdas e danos materiais e morais contra WANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e JADE ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (WANEL e outra) objetivando que as rés se abstivessem de usar a marca "LAGO AZUL", em virtude de concorrência desleal. Em primeira instância o pedido foi julgado parcialmente procedente para "(...) determinar às requeridas a menção, de forma visível, em seus

anúncios e placas, de se tratar de plantão de vendas autônomo, sem qualquer vínculo com a empresa requerente ou com o condomínio por ela implantado, sob pena de multa de R\$ 5.000,00, por anúncio ou placa que não observarem tal determinação.” (fls. 83/90).

Iniciado o cumprimento de sentença, cobrando a quantia de R\$ 379.865,11 (trezentos e setenta e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e onze centavos) relativa a multa diária, as rés apresentaram impugnação. Sem prejuízo do cumprimento de sentença, a autora LAGO AZUL interpôs apelação, insistindo no pedido de condenação da ré pelos danos materiais e morais.

A eg. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial negou provimento ao recurso sob o fundamento de que não houve concorrência desleal.

Na sequência, LAGO AZUL ofertou recurso especial, que não foi admitido, sobrevivendo agravo em recurso especial (AREsp 1.227.815/SP, de minha relatoria), do qual não conheci. Sobreveio, então, decisão julgando extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, I, do NCPC, sob o fundamento de que a autora não demonstrou o inadimplemento do comando judicial.

De tal decisão, LAGO azul interpôs recurso de apelação, que não foi provido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão relatado pelo Des. SÉRGIO SHIMURA, assim ementado:

AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO À MULTA DIÁRIA DISCUSSÃO SOBRE USO INDEVIDO DA MARCA NOMINATIVA “LAGO AZUL” PLANTÃO DE VENDAS DE LOTES NO CONDOMÍNIO LAGO AZUL. A apelante requereu o cumprimento de sentença, cobrando a quantia de R\$ 379.865,11 relativa à multa diária fixada em sentença, fundada na prática de ato ilícito da ré, ora apelada. Apesar de ter havido apelação tão somente da autora, ora apelante, é certo que se, ao final, ficou decidido que não houve prática de concorrência desleal ou violação a direito de marca, tal decisão, por ser subordinante, afasta a exigibilidade da multa diária - Se o fundamento que serviu de base à fixação da multa diária (concorrência desleal) caiu por terra, não há como sustentar o prosseguimento do respectivo cumprimento de sentença - Decisão de extinção do processo que deve ser mantida - RECURSO DESPROVIDO (e-STJ, fl. 618/619).

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 675/687).

No recurso especial, manejado com esteio no art. 105, III, a, da CF, LAGO AZUL alegou, a par de dissídio jurisprudencial, violação dos arts. 489, § 1º, IV, 492, 494, I e II, 502, 503, 515 e 1.022 do NCPC e art. 5º, XXXVI, da CF ao sustentar (1) que o acórdão recorrido padece de omissão e erro material, pois partiu de premissa

equivocada, ao tornar nulo acórdão já transitado em julgado; (2) que houve falta de prestação jurisdicional, na medida em que não enfrentou a apontada existência de sentenças contraditórias proferidas pelo mesmo Juiz, notadamente quanto a exigibilidade da multa diária fixada; (3) ofensa ao princípio do *tantum devolutum quantum apelatum*; e (4) violação do princípio da segurança jurídica.

Após apresentadas as contrarrazões, o recurso foi admitido na origem (e-STJ, fls. 851/880).

O apelo nobre não foi provido, em decisão monocrática de minha relatoria, ementada nos seguintes termos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUJEITA ÀS NORMAS DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. VIOLAÇÃO A NORMA CONSTITUCIONAL. VIA ELEITA INADEQUADA. MATÉRIA AFETA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRARIEDADE E/OU NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MÉRITO. TRIBUNAL LOCAL QUE, COM BASE NOS FATOS DA CAUSA, RECONHECEU ESTAR COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL, QUAL SEJA, A INOCORRÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL APTA A ENSEJAR A COBRANÇA DE MULTA. REFORMA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (e-STJ, fl. 909).

Na sequência, LAGO AZUL opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, consoante ementa abaixo sumariada:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUJEITA ÀS NORMAS DO NCPC. ART. 1022 DO NCPC. DECISÃO EMBARGADA QUE FOI CLARA AO RECONHECER QUE NÃO RESTOU COMPROVADA A ALEGADA CONCORRÊNCIA DESLEAL ALEGADA, AFASTANDO, ASSIM, A MULTA COMINATÓRIA APLICADA NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DA CONTRADIÇÃO APONTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (e-STJ, fl. 936).

No presente agravo interno, LAGO AZUL alegou a existência de omissão e falta de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, assentando, para tanto, **(1)** que o acórdão rechaçado foi omissivo, pois não se atentou para a existência de coisa julgada material (parcial), relativamente à parte da sentença que fixou a multa diária, e partiu de premissa equivocada, "merecendo ser corrigida o seu erro material mais do que evidente, evitando afronta pela falta de observação ao regramento processual de estilo"; **(2)** afronta ao princípio da segurança jurídica, pois se mostra evidente nos autos que houve violação dos arts. 494 e 502 do NCPC; e **(3)** que, considerando que o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional, porquanto as omissões relevantes aqui apontadas de pontos

controvertidos não foram apreciadas, constituem negativa de entrega da prestação jurisdicional e, segundo o CPC, porque não enfrentou a matéria de sentenças contraditórias proferidas pelo mesmo Juiz, matéria sabidamente vetada pelo ordenamento jurídico (art. 494 CPC). [e-STJ, fls. 945/954].

Não houve impugnação (e-STJ, fls. 973).

É o relatório.

VOTO

O inconformismo não merece prosperar.

De plano, vale pontuar que o presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPD, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

Do princípio da unirrecorribilidade

Inicialmente, importante destacar que a LAGO AZUL interpôs dois agravos internos.

Assim, em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, que estabelece que para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, deve ser reconhecida a preclusão consumativa daquele que foi deduzido por último, porque *electa una via non datur regressus ad alteram*.

Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. DOIS RECURSOS INTERPOSTOS POR UM DOS AGRAVANTES CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL RURAL. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. REVISÃO. SÚMULAS 7 DO STJ E 735/STF. 1. Revela-se defeso a interposição simultânea de dois agravos internos pela parte contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, o que reclama o não conhecimento da segunda insurgência. 2. "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que deferiu medida liminar" (Súmula 735/STF). 3. Ademais, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, que manteve o deferimento da liminar, seria imprescindível o revolvimento do contexto

fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno de fls. 320-326 conhecido apenas em relação ao agravante Julio Cesar Irineu Brito e não provido.

(AglInt no AREsp 1.772.012/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 17/5/2021, DJe 19/5/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. 1. Embargos à execução de despesas condominiais. 2. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 3. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. (AglInt no REsp 1.902.502/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em 15/3/2021, DJe 18/3/2021)

Dessa forma, passo à análise do primeiro agravo interno interposto pela LAGO AZUL (Pet n. 25.022/2022, de 26/1/2022, às 23h29min), sem conhecer do segundo agravo interno de sua autoria (Pet. n. 25.028/2022, de 26/1/2011, às 23h46min).

(1) Da ofensa aos arts. 489 e 1022 do NCPC e (3) Da inexistência de negativa de prestação jurisdicional

LAGO AZUL reprisa, na presente insurgência, a alegação de que o acórdão recorrido deixou de emitir pronunciamento acerca de questões relevantes para o deslinde da controvérsia, tendo partido de premissa equivocada ao tornar nulo acórdão já transitado em julgado, aduzindo, ainda, que houve omissão e falta de prestação jurisdicional, na medida em que não enfrentou a apontada existência de sentenças contraditórias proferidas pelo mesmo Juiz, notadamente quanto a exigibilidade da multa diária fixada.

Entretanto, a decisão agravada rechaçou tais afirmativas, ressaltando que o Tribunal bandeirante se pronunciou sobre todos os temas postos em debate ao consignar que:

No caso em debate, a fundamentação explanada no v. Acórdão é suficientemente clara para se constatar que os temas de relevância foram enfrentados e discutidos, não se vislumbrando qualquer obscuridade, contradição ou omissão.

Registre-se que os elementos dos autos são suficientes para a análise de todas as questões postas pelas partes.

Outrossim, é desnecessária a manifestação expressa sobre todas as

alegações da parte, mormente quando a embargante nada traz de novo para acrescentar ou modificar o já decidido.

[...]

A propósito, o fato de o entendimento adotado no Acórdão ser contrário à posição da embargante, não quer dizer que haja omissão, contradição ou obscuridade, o que afasta o cabimento dos embargos de declaração.

Em verdade, não há qualquer erro material, contradição ou omissão na decisão embargada; ocorre que a embargante discorda da posição adotada pela maioria julgadora do recurso de apelação, nos termos do art. 942 do CPC, que considerou que, no caso em tela, o conteúdo do v. acórdão desta 2a. Câmara Reservada de Direito Empresarial constituiu questão prejudicial à cobrança da multa diária.

Nesse sentido é o v. acórdão: "A autora LAGO AZUL afirma que, como apenas ela apelou, teria havido trânsito em julgado (parcial), relativamente à parte da sentença que fixou a multa diária.

Porém, no caso em tela, o conteúdo do v. acórdão desta 2. Câmara Reservada de Direito Empresarial constituiu questão prejudicial à cobrança da multa diária.

A despeito de não ter havido apelação da ré WANEL EMPREENDIMENTOS, a razão de decidir exarada no v. acórdão desta 2. Câmara Reservada de Direito Empresarial retirou a exigibilidade da multa diária, por encerrar questão subordinante e condicionante à exequibilidade do título judicial.

Com efeito, a r. sentença, ao fixar as "astreintes", considerou a ilicitude da conduta das rés: "Alguma razão assiste aos requeridos, em especial quando alegam não ser possível a comercialização de lotes e casas no condomínio da requerida sem que seja feita menção ao nome Lago Azul, vez que é o próprio nome do condomínio por ela estabelecido.

Ocorre, no entanto, que, ao que demonstram os elementos dos autos, as requeridas, ao se colocarem como novo plantão de vendas Lago Azul, realmente fazem parecer se tratar do plantão de vendas mantido diretamente pela própria requerente" (fls. 87).

[...]

Se restou definido que não houve prática de concorrência desleal nem uso indevido de marca, ficaria contraditório autorizar a cobrança da multa diária por prática de ato ilícito!!!

Noutros termos, se ao final definiu-se que as apeladas podem prosseguir com a sua propaganda de venda de lotes do "CONDOMÍNIO LAGO AZUL", exatamente porque é possível desvincular o anúncio do local do imóvel, não se justifica a cobrança da multa coercitiva, diante da inexigibilidade da obrigação principal.

[...]

No caso, fica nítida a pretensão recursal na rediscussão da questão de fundo e, de consequente, na modificação do expressamente decidido, evidenciando o caráter infringente desses Embargos de Declaração. (e-STJ, fls. 677/685).

Observa-se, assim, que houve manifestação clara, apta e suficiente sobre os pontos postos em debate, inexistindo a alegada omissão e/ou contradição apontadas.

Ademais, é de se reconhecer que devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.

A esse respeito, veja-se o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.

1. Ação de compensação por danos morais, em decorrência de negativa de fornecimento de medicamento para tratamento médico de doença coberta.

2. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(AglInt no AREsp n. 2.000.122/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 4/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO EXECUTIVA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXEQUENTE.

[...].

2. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/2015, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária aos interesses da parte, tal como na hipótese dos autos. Precedentes.

[...]

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência de fls. 497-498, e-STJ. Agravo em recurso especial desprovido.

(AglInt no AREsp n. 1.869.920/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 6/5/2022.)

(3) Do mérito recursal

Quanto a execução da multa a que WANEL e outra foram condenadas, o Tribunal bandeirante negou provimento ao recurso de apelação de LAGO AZUL, por reconhecer a existência de questão prejudicial, fazendo-o com base nas seguintes razões:

A autora LAGO AZUL afirma que, como apenas ela apelou, teria havido trânsito em julgado (parcial), relativamente à parte da sentença que fixou a multa diária.

Porém, no caso em tela, o conteúdo do v. acórdão desta 2ª. Câmara Reservada de Direito Empresarial constituiu questão prejudicial à cobrança da multa diária.

A despeito de não ter havido apelação da ré WANEL EMPREENDIMENTOS, a razão de decidir exarada no v. acórdão desta 2ª. Câmara Reservada de Direito Empresarial retirou a exigibilidade da multa diária, por encerrar questão subordinante e condicionante à exequibilidade do título judicial. Com efeito, a r.

sentença, ao fixar as “astreintes”, considerou a ilicitude da conduta das rés:

“Alguma razão assiste aos requeridos, em especial quando alegam não ser possível a comercialização de lotes e casas no condomínio da requerida sem que seja feita menção ao nome Lago Azul, vez que é o próprio nome do condomínio por ela estabelecido.

Ocorre, no entanto, que, ao que demonstram os elementos dos autos, as requeridas, ao se colocarem como novo plantão de vendas Lago Azul, realmente fazem parecer se tratar do plantão de vendas mantido diretamente pela própria requerente” (fls. 87).

Acontece, todavia, que esta e. 2ª. Câmara Reservada de Direito Empresarial entendeu que a conduta da ré é lícita, valendo transcrever a seguinte passagem:

“Pois bem; o caso em tela diz respeito à utilização pelas corrés da marca nominativa “Lago Azul” em seu material de propaganda. Conforme alega a recorrente, referida marca está associada ao empreendimento imobiliário denominado “Projeto Lago Azul Residencial e Golfe Clube”, cujo desenvolvimento e empreendimento foram, segundo alega, por ela realizados de forma exclusiva (cf. alegação a fls.686).

As corrés, por sua vez, também atuam no ramo imobiliário e, por conta disso, também realizam a venda de imóveis que estão localizados no mencionado condomínio. Em tais circunstâncias, é de rigor indagar se a simples menção ao nome do referido condomínio no material de propaganda das corrés ensejou prática capaz de configurar concorrência desleal.

E a resposta a tal indagação é negativa.

(...)

Com efeito, a logomarca da autora nem mesmo aparece no referido material.

O que se vislumbra, isso sim, é o uso da expressão “Condomínio Lago Azul”. Apenas isso. Todavia, tal uso não caracteriza, por si só, a prática de concorrência desleal.

Ora, o uso da expressão “Lago Azul” em tal material propagandístico tem, nitidamente, a finalidade de informar o destinatário da propaganda de que os imóveis que as rés pretendem vender estão situados no mencionado condomínio. Nem mesmo o uso da expressão “Plantão de Vendas Lago Azul” escapa do âmbito de tal conclusão. Ora, é mais do que normal o uso do nome do empreendimento imobiliário em propaganda de tal natureza, o que pode ser afirmado até mesmo em juízo de experiência (art. 335 do C. P. C. de 1.973, norma repetida no art. 375 do N. C. P. C.), fruto da observação do que ordinariamente acontece. Afinal, como seria possível atrair consumidores sem nem mesmo poder mencionar o nome do condomínio ou a localização do imóveis? Refugiria do razoável, para dizer o mínimo, exigir de quem atua em tal ramo de atividade conduta diversa. Em tais circunstâncias, não vislumbro conduta fraudulenta ou desonesta que implique em alguma conduta imoral ou em violação dos princípios de honestidade comercial.

Trata-se apenas da prática de livre concorrência. Saliente-se, por oportuno, que o que deve imperar, em princípio, é a livre concorrência (art. 170, IV, da Constituição Federal), certo que a verificação de situações que limitam seu exercício não prescinde de acurada análise de peculiaridades que revelem que, em tese, ele poderá estar violando outros valores também dignos de proteção do ordenamento. Na espécie, como visto, ao contrário do que restou assentado na r. sentença, verifico que a conduta das corrés não representou violação que ensejasse limitação ao exercício da livre concorrência. Vale notar que a própria apelante reconhece que a atividade desenvolvida pelas

partes, ou seja, a comercialização dos imóveis localizados no referido condomínio, não é exclusiva (cf. fls. 646). Ressalte-se que concorrência desleal é aquela que transcende do aceitável, mediante a utilização de meios desonestos (cf., a propósito, Marcus Elidius Michelli de Almeida, *Abuso de Direito e Concorrência Desleal*, Ed. Quartier Latin, 2004, p. 126). É nisso que ela destoa do admissível. Afinal, mesmo quando a concorrência é leal, à luz do princípio constitucional da livre iniciativa, o que se busca é o aumento de clientela, o que muitas vezes acontece em detrimento do concorrente. O só fato de alguém ver sua clientela reduzida em consequência da ação do concorrente não tem o condão de caracterizar a deslealdade (cf. Alberto Luís Camelier da Silva, *Concorrência Desleal Atos de Confusão*, Ed. Saraiva, 2013, p. 32). Ao contrário, isso faz parte do próprio sistema que consagra a livre concorrência. Assim, forçoso concluir que a autora não foi capaz de apontar no que teria consistido o nexo de causalidade entre a conduta da ré e os supostos danos alegados na exordial, visto que não ficou evidenciado, à luz da prova dos autos, o emprego por elas rés de algum meio fraudulento visando ao desvio de clientela. (...) Assim, a mera utilização das expressões Condomínio Lago Azul e Plantão de Vendas Condomínio Lago Azul, no material de propaganda das rés, não possui a conotação pretendida pela apelante. **Então, não configurada a prática do ilícito, não ficou evidenciado o prejuízo alegado pela autora. Com efeito, não configurada a concorrência desleal na hipótese, é caso de rejeitar a pretensão da autora no sentido de condenar as rés ao pagamento de indenização de danos materiais, motivo pelo qual, fica mantida a r. sentença, ainda que por fundamentos diversos daqueles nela empregados (...)**

Em resumo, não configurada, ad argumentandum tantum, a prática de concorrência desleal na espécie, seria até mesmo o caso de julgar improcedente a demanda, caso as apeladas tivessem se insurgido contra os termos da sentença.

Todavia, como somente a autora apelou, fica mantida a sentença, pois é inviável a reformatio in pejus.” (Ap. n.1002532-79.2014.8.26.0602, 2ª. Câmara Reservada de Direito Empresarial, rel. CAMPOS MELLO, j. 17/10/2016 (fls. 221/226) (g/n).

Se restou definido que não houve prática de concorrência desleal nem uso indevido de marca, ficaria contraditório autorizar a cobrança da multa diária por prática de ato ilícito!

Noutros termos, se ao final definiu-se que as apeladas podem prosseguir com a sua propaganda de venda de lotes do “CONDOMÍNIO LAGO AZUL”, exatamente porque não é possível desvincular o anúncio do local do imóvel, não se justifica a cobrança da multa coercitiva, diante da inexigibilidade da obrigação principal.(e-STJ, fls. 621/625).

Portanto, tendo a Corte estadual, com base na situação fática da causa, reconhecido estar comprovada a existência de questão prejudicial, qual seja, a inoccorrência de concorrência desleal por parte de WANEL e outra apta a configurar ato ilícito passível de cobrança de multa, rever tal entendimento encontra óbice no enunciado da Súmula nº 7 do STJ.

A esse respeito, confira-se o precedente:

**AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO**

CUMULADA COM PEDIDO, DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÃO PREJUDICIAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS. SUMULA 7 DO STJ. [...]. AGRADO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].

2. As conclusões do acórdão recorrido, no tocante à inexistência de supressão de instância e de questão prejudicial ao agravo, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de matéria fática dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1.522.479/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 10/8/2020, DJe 13/8/2020).

Quanto ao mais, no caso dos autos, não há falar em violação do princípio da segurança jurídica quando o Tribunal estadual, ao examinar a controvérsia discutida nos autos, opta por uma das teses possíveis ao julgamento da causa, fundamentando suas razões adequadamente, não ensejando, assim, qualquer nulidade, por carência de fundamentação, tal como determina o art. 371 do NCPC.

Por fim, relevante notar que, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

Nessas condições, pelo meu voto, **NEGO PROVIMENTO** ao agravo interno.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

AgInt nos EDcl no REsp 1.939.292 / SP

PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2021/0148384-0

Número de Origem:

1002532-79.2014.8.26.0602 10025327920148260602 10025327920148260602(1) 100253279201482606021

Sessão Virtual de 07/06/2022 a 13/06/2022

Relator do AgInt nos EDcl

Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : LAGO AZUL DESENVOLVIMENTO IMOB E AGROPECUARIO LTDA

ADVOGADOS : JOSUÉ CALIXTO DE SOUZA - SP156981

MAURINEI DE OLIVEIRA SANTOS - SP171397

RECORRIDO : WANEL EMPREENDIMENTOS S/A

RECORRIDO : JADE ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

ADVOGADOS : ARNALDO NARDELLI FERREIRA - SP108798

FERNANDA PEREIRA DA SILVA - SP236918

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : LAGO AZUL DESENVOLVIMENTO IMOB E AGROPECUARIO LTDA

ADVOGADO : JOSUÉ CALIXTO DE SOUZA - SP156981

AGRAVADO : WANEL EMPREENDIMENTOS S/A

AGRAVADO : JADE ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

ADVOGADOS : ARNALDO NARDELLI FERREIRA - SP108798

FERNANDA PEREIRA DA SILVA - SP236918

TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 07/06/2022 a 13/06/2022, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrichi, Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 14 de junho de 2022



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1912519 - SP (2020/0337381-8)

RELATOR : **MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**
RECORRENTE : CORPORATION OF THE PRESIDENT OF THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER DAY SAINTS
RECORRENTE : ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS
ADVOGADOS : VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - SP112767A
GUSTAVO FRÔES DE MENDONÇA - SP219043A
RECORRIDO : MARCELLO JUN KAWAKAMI DE OLIVEIRA
ADVOGADO : RAFAEL DE MELLO E SILVA DE OLIVEIRA - SP246332

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. MARCA. ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZAÇÃO. SINAL SUGESTIVO. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONFUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a saber se o detentor do domínio *vozesmormons.com.br* na internet viola o direito de propriedade da marca *mormon*, registrada pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que marcas fracas, sugestivas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. Precedentes.
4. No caso, o sinal distintivo não tem ligação direta com a entidade que a registrou, mas remete à própria religião por ela professada e, principalmente, aos seus adeptos, o que caracteriza um sinal meramente sugestivo, devendo a coexistência ser tolerada.
5. Na hipótese, rever o entendimento do Tribunal de origem, que concluiu que a confusão nos fiéis e a concorrência desleal não se caracterizaram, exigiria o reexame de provas, procedimento vedado pela Súmula nº 7/STJ.
6. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a).

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Brasília, 14 de junho de 2022.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1912519 - SP (2020/0337381-8)

RELATOR : **MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**
RECORRENTE : CORPORATION OF THE PRESIDENT OF THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER DAY SAINTS
RECORRENTE : ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS
ADVOGADOS : VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - SP112767A
GUSTAVO FRÔES DE MENDONÇA - SP219043A
RECORRIDO : MARCELLO JUN KAWAKAMI DE OLIVEIRA
ADVOGADO : RAFAEL DE MELLO E SILVA DE OLIVEIRA - SP246332

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. MARCA. ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZAÇÃO. SINAL SUGESTIVO. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONFUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n°s 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a saber se o detentor do domínio *vozesmormons.com.br* na internet viola o direito de propriedade da marca *mormon*, registrada pel'A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que marcas fracas, sugestivas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. Precedentes.
4. No caso, o sinal distintivo não tem ligação direta com a entidade que a registrou, mas remete à própria religião por ela professada e, principalmente, aos seus adeptos, o que caracteriza um sinal meramente sugestivo, devendo a coexistência ser tolerada.
5. Na hipótese, rever o entendimento do Tribunal de origem, que concluiu que a confusão nos fiéis e a concorrência desleal não se caracterizaram, exigiria o reexame de provas, procedimento vedado pela Súmula n° 7/STJ.
6. Recurso especial não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por CORPORATION OF THE PRESIDENT OF THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-DAY SAINTS e ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal,

contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"Ação cominatória de abstenção do uso de marca c.c. indenizatória, com reconvenção - Improcedência dos pleitos - Inconformismo de ambas as partes - Não acolhimento - Marca nominativa composta por expressão evocativa e comum, que alude a uma religião e aos seus adeptos - Mitigação da exclusividade decorrente do registro - Jurisprudência firme e reiterada do C. STJ - Demais elementos do caso concreto que demonstram a inexistência de concorrência desleal - Sentença mantida por outro fundamento - Mero ajuizamento de demanda judicial contra o réu que não configura constrangimento, ofensa à honra e/ou exposição a situação vexatória ou humilhante - Inexistência de danos morais indenizáveis - Sentença mantida também nesse ponto - Recursos desprovidos." (e-STJ fl. 865).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 887/891 e 904/909).

No recurso especial (e-STJ fls. 912/927), as recorrentes apontam dissídio jurisprudencial e negativa de vigência dos arts. 129, 130, III, e 195, III, da Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial).

Postulam o reconhecimento do direito de uso exclusivo e a proteção da marca *mormon*, da qual possuem registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, concedido sem ressalvas.

Aduzem que o termo não pode ser considerado de uso comum e que o nome do domínio de internet do recorrido viola sua propriedade, causa confusão de marcas e gera concorrência desleal.

Argumentam que o termo *mormon*

"tem origem no Livro de Mórmon (marca registrada da COP), livro compilado pelo profeta Mórmon, e que foi apresentado como profeta apenas pela A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ('A Igreja') e é conhecido como tal por menos de 1% dos cristãos em todo o mundo" (e-STJ fl. 919).

Suscitam divergência jurisprudencial com a Apelação Civil nº 0108010-82.2013.8.19.0001, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que reconheceu a proteção da mesma marca perante diferente réu.

Foram apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 977/990).

O recurso especial foi admitido às fls. 991/993.

É o relatório.

VOTO

O acórdão impugnado foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

Cinge-se a controvérsia a definir se houve violação ao direito de propriedade da marca *mormon* pelo titular do domínio *vozesmormons.com.br*.

A irresignação não merece prosperar.

1) Breve resumo da demanda

Trata-se, na origem, de ação de abstenção de uso de marca e indenização ajuizada pelas recorrentes contra o titular do domínio *vozes mormons.com.br*, MARCELO JUN KAWAKAMI DE OLIVEIRA, julgada improcedente em primeiro grau.

A decisão de primeira instância foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que entendeu que não houve violação do direito de uso da marca, sob os seguintes fundamentos:

(i) o termo *mormon* constitui expressão de pouca originalidade, designa uma religião e possui natureza evocativa;

(ii) o uso exclusivo deve ser mitigado nessas hipóteses, podendo a marca ser utilizada por terceiros de boa-fé, inclusive do mesmo ramo de atuação;

(iii) a expressão *vozesmormons* é diferente de *mormon*, sendo esta última de uso comum, sem originalidade e sem distinção, e

(iv) ausência de prova de que o réu objetiva confundir o público.

2) Do registro de marcas e do grau de distintividade

As recorrentes buscam a proteção e a prerrogativa de uso exclusivo da marca *mormon*, cujo registro lhes foi concedido pelo INPI em 1992. Aduzem que o acórdão local adotou

"entendimento equivocado de que MORMON seria de uso comum e ainda expressão evocativa, que alude a uma religião e aos seus adeptos, o que atrairia a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização pelo recorrido ou por terceiros" (e-STJ fl. 918).

Como se sabe, marca é o sinal que distingue o produto ou serviço de outros similares e que pode ser objeto de registro e proteção (arts. 122 e 129 da Lei nº 9.279/1996 - Lei de Propriedade Industrial - LPI), desde que não se enquadre entre as proibições previstas no art. 124 do mesmo diploma legal.

Observa-se, portanto, que a distintividade diz com a definição e, principalmente, com a própria função da marca, que é a de possibilitar o reconhecimento do objeto por ela assinalado em relação a outros similares, ou seja, diferenciá-lo dos demais de mesmo gênero, espécie, natureza e origem, tanto para fins de publicidade, como de identificação da procedência e do padrão de qualidade.

Assim, a análise dos sinais de distinção da marca é fundamental para a concessão ou não do seu registro, pois é dessa maneira que se inibe a apropriação indevida de sinais genéricos, de uso comum, criando um monopólio sobre algo que deve ser da coletividade.

Com efeito, conforme salientou a Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do REsp nº 1.315.621/SP ,

"(...)

o monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de

um comerciante implicaria exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial – impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público – mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca" (Terceira Turma, julgado em 04/06/2013, DJe 13/06/2013 - grifou-se).

Nesse sentido é que o art. 124 da LPI, em seu inciso VI, prescreve que não são registráveis como marca, o

"(...)

sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva".

Sobre o tema, importa ressaltar ainda que o grau de proteção de cada marca no mercado e junto ao público em geral vai depender diretamente do nível de distintividade que apresenta. Como explica Lélío Denicoli Schmidt, *"há uma relação direta entre o alcance da proteção e a extensão da distintividade, que pode assumir matizes diferenciados"* (SCHMIDT, Lélío Denicoli. *Marcas - Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 219, 2ª ed., pág. 268).

É por essa razão que se convencionou, doutrinária e tecnicamente, classificar as marcas registradas de acordo com o nível de distinção dos seus sinais. Segundo esse critério, os sinais distintivos das marcas podem ser (i) evocativos ou sugestivos, (ii) arbitrários ou (iii) fantasiosos.

Os sinais evocativos são os que possuem um grau baixo de distintividade, exigindo do público-alvo um esforço maior para identificá-los, pois sugerem algumas características do produto, sem, no entanto, descrevê-lo simplesmente. O exemplo citado na página eletrônica do INPI é *Multishoes*, para sapatos.

Os sinais arbitrários são termos ou expressões que não estão diretamente ligadas à descrição do objeto que pretendem diferenciar e a eles não aludem, mas que não possuem originalidade. O exemplo do INPI é *Dakota*, ou seja, uma palavra preexistente no léxico, mas que não está ligada à semântica de sapato.

Por fim, o sinal fantasioso é aquele que possui um significado intrínseco, não retirado do vernáculo, e que, portanto, associa-se unicamente ao objeto, como, por exemplo, *Osklen*.

Nesse contexto, as marcas de fantasia são as chamadas "marcas fortes", pois apresentam originalidade, estando completamente dissociadas das características dos produtos ou serviços que designam. São as que recebem ampla proteção.

Por outro lado, as marcas evocativas apresentam, em regra, maior generalidade, sendo um sinal **quase** descritivo do produto ou serviço. Desse modo, são consideradas fracas e recebem um nível limitado de proteção.

Nessa linha, os seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MARCA EVOCATIVA. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE. CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS SEMELHANTES. SÚMULA 83/STJ.

1. Marcas evocativas, ou seja, que contenham expressões de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, podem conviver com outras semelhantes, dada a mitigação da exclusividade do registro.

2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgInt no AREsp 1649001/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MARCA EVOCATIVA OU FRACA. ABSTENÇÃO DE USO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PISOS DE MADEIRA "LISTONI" E "LAMPARQUET". VALIDADE DOS REGISTROS. IRRELEVÂNCIA.

1. No presente caso, conforme asseverado pelo Tribunal de origem, as provas dos autos demonstram que as marcas registradas - "listoni" e "lamparquet" - representam, na verdade, expressões conhecidas mundialmente, designando determinados revestimentos de piso em madeira, com propriedades específicas, o que caracteriza a presença de marcas evocativas ou fracas.

2. A jurisprudência desta Corte mitiga a exclusividade do registro e do uso de marca evocativa ou fraca, orientação jurídica suficiente para manter a improcedência da ação, em que a autora, titular das referidas marcas, postula receber indenização e impedir que a ré utilize tais expressões. Aplicação da Súmula n 83 do STJ.

[...]

5. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgInt no REsp 1243704/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 17/10/2019)

"RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PRODUTOS. MESMO RAMO COMERCIAL. MARCAS REGISTRADAS. USO COMUM. EXCLUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALTO RENOME. EFEITO PROSPECTIVO.

1. Visa a presente ação ordinária a declaração de nulidade do registro de propriedade industrial da marca SANYBRIL, que atua no mesmo ramo comercial da autora de marca BOM BRIL.

2. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé.

3. Tendo o Tribunal estadual concluído, diante do contexto fático-probatório dos autos, que o termo BRIL seria evocativo e de uso comum, e que as marcas teriam sido registradas sem a menção de exclusividade dos elementos nominativos, não haveria como esta Corte Superior rever tal entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, a partir do momento que o INPI reconhece uma marca como sendo de alto renome, a sua proteção se dará com efeitos prospectivos (ex nunc). Assim, a marca igual ou parecida que já estava registrada de boa-fé anteriormente não será atingida pelo registro daquela de alto renome, como no caso em apreço.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido."

(REsp 1582179/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÓAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016)

A solução da controvérsia posta nos autos exige, portanto, a definição do grau de distintividade da marca *mormon*, a fim de estabelecer se, no caso, o atributo da exclusividade pode, ou não, ser mitigado.

3) Do caso concreto

Registre-se, de início, que não há, sob as normas do direito marcário, nenhum impedimento específico para que uma instituição religiosa busque a proteção de seus sinais distintivos. Ao contrário, a própria Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice - NCL (sigla em inglês), adotada pelo INPI, possui entrada específica (classe 45) para "organização de encontros religiosos" e "condução de cerimônias religiosas".

Dito isso, importa averiguar o grau de distintividade da marca *mormon*, depositada pelas recorrentes em 1989 e registrada em 1992, a fim de delimitar o âmbito de sua proteção.

Sabe-se, historicamente, que o termo *mormon*, objeto do registro das autoras e da controvérsia dos autos, tem origem no *Livro dos Mórmons*, composto por escrituras que datariam do século IV d.C., traduzidas e adotadas como doutrina sagrada pelo profeta e fundador d' *A Igreja dos Santos dos Últimos Dias*, Joseph Smith Jr., na primeira metade do século XIX, nos Estados Unidos.

Não há dúvida, portanto, de que o termo está ligado à religião professada pelas recorrentes, e principalmente a seus membros, e tem forte conexão com sua história e com a sua doutrina. Entretanto, o uso exclusivo de uma marca religiosa somente pode ser garantido se ela remeter especificamente à instituição proprietária da marca. Se, por outro lado, ela evocar, em primeiro lugar, a religião, seus seguidores ou sua doutrina, a coexistência deverá ser tolerada.

A questão foi assim tratada pelo Tribunal de origem:

"(...)

2 - As autoras ajuizaram a demanda, em abril de 2015, alegando, em síntese, serem titulares de diversas marcas e domínios de internet formadas pelo nome 'Mórmon', vindo a tomar conhecimento que o réu reproduziu, sem autorização, o referido sinal ao registrar o domínio 'vozesmormons.com.br', nele publicando artigos diversos com referência à 'Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias'. **Alegam que a conduta do réu criaria confusão na sociedade e nos membros da Igreja autora, que passariam a acreditar que o site do réu é autorizado ou apoiado pelas autoras.**

O i. Julgador de piso entendeu que 'a atuação do réu se restringe à titularidade de nome de domínio de internet para a mera postagem e discussão de artigos diversos sobre religião relacionada às atividades das autoras', não tendo restado demonstrado qualquer abuso de sua parte envolvendo as marcas de titularidade das autoras. Entre os seus fundamentos, destacou que '... eventual concorrência desleal por parte do requerido demandaria a existência de elemento de empresa, ou seja, do intuito de lucro ou simplesmente a comercialização de qualquer produto ou serviço por parte do requerido ..., sendo certo ainda que não há qualquer custo ou preço para a realização de comentários ou leitura dos artigos publicados na internet', que 'o requerido não é titular ou proprietário de qualquer igreja ou associação religiosa que justificasse eventual desvio de fiéis para sua entidade, de modo que inexistente comprovação do desvio mencionado na inicial' e que os comentários alegadamente denegrindo a imagem das autoras 'não foram realizados pelo réu, mas por visitantes de

seu site de internet'. Por derradeiro, quanto à reconvenção, concluiu o i. Magistrado não caracterizado dano moral indenizável pelo mero exercício do direito de ação.

Os inconformismos não comportam acolhida, ainda que por fundamentação parcialmente diversa da contida na r. sentença apelada.

Incontroversa e, de todo modo documentalmente comprovada, a concessão pelo INPI às autoras do registro da marca nominativa 'mórmon', desde março de 1992 (fl. 60), bem como a titularidade por parte do réu do domínio de internet 'vozesmormons.com.br', desde fevereiro de 2011 (fl.96).

De início, imperioso reconhecer, sem prejuízo da competência legal do INPI para examinar pedido de registro de marca, que **o termo 'mórmon', além de constituir expressão de pouca originalidade, designa uma religião e seus adeptos, possuindo natureza evocativa.**

É firme e reiterada a jurisprudência do C. STJ no sentido de que, sendo evocativo o elemento nominativo da marca, esta, ainda que registrada no INPI, deve ter sua exclusividade mitigada, podendo ser utilizada por terceiros de boa-fé, inclusive no mesmo ramo de atuação. Confirmam-se, dentre outros:

[...]

A isso se acresce, ainda, que **o nome do domínio de internet de titularidade do réu seja composto pela justaposição de duas expressões, quais sejam, 'vozes' e 'mórmons', enquanto a marca registrada pela autora é formada somente pela palavra isolada 'mórmon', de uso comum, sem originalidade ou distinção.**

Não bastasse, ainda que o site administrado pelo réu destine-se à publicação de conteúdos referentes à religião mórmon, fazendo menção, por vezes, à Igreja autora, não há prova de que o faça buscando confundir o público ou associar-se indevidamente à autora. Muito pelo contrário, a própria seção do site intitulada 'sobre nós', esclarece que o domínio é mantido pela Associação Brasileira de Estudos Mórmons ABEM, indicando, logo em seguida, os membros de tal associação, e que o conteúdo dos artigos reproduzidos 'é de responsabilidade do seu autor, não representando necessariamente a visão oficial da ABEM ou das diversas denominações que compõem o movimento Mórmon. O Vozes Mórmons não representa nem recebe respaldo de nenhuma Igreja' (fls. 102/103).

Assim, diante dos fundamentos expostos, **não há que se falar em prática de ato de concorrência desleal e, conseqüentemente, em reparação por danos materiais e morais.**

De rigor, portanto, a manutenção, da r. sentença, ainda que por outro fundamento" (e-STJ fls. 867/875 - grifou-se).

No caso, observa-se ser praticamente impossível tratar do tema da doutrina professada pelas recorrentes sem se utilizar do termo por elas registrado. Nesse sentido, não há como negar que a palavra apresenta grau considerável de generalidade, que remete ao membro de uma religião, numa situação quase equivalente aos termos *católico* ou *evangélico*, por exemplo.

De fato, não há, na palavra *mormon*, nenhum sentido mais individualizado que lembre, de imediato, as instituições que a registraram ou os serviços específicos que elas oferecem, como se exigiria de uma marca com grau de distintividade mais destacado.

Além disso, o termo é preexistente à doutrina fundada pelas recorrentes,

pois já constava de escrituras antigas, cuja compilação foi atribuída ao Profeta Mórmon, e que foram, posteriormente, adotadas pelo fundador d'A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

Sendo assim, a marca *mormon* apresenta baixo grau de distintividade, caracterizando-se, de acordo com a classificação acima explicitada, como uma marca fraca, cujo uso exclusivo poderá ser mitigado.

Quanto à alegada má-fé do recorrido, o Tribunal de origem consignou que o uso da marca pelo domínio *vozesmormons.com.br* não causa confusão no público-alvo ou desvio de "clientela", esclarecendo que o *site* do recorrido traz informações objetivas acerca da associação que o mantém, da responsabilidade pelo conteúdo dos artigos publicados e da ausência de vínculo com as autoras.

Assim, a inversão do julgado neste ponto, para se entender que há um objetivo de causar confusão e obter vantagem junto ao público com base na marca das autoras, exigiria o reexame de provas, o que não se admite em recurso especial (Súmula nº 7/STJ).

A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MARCAS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONFUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.

1. Nos termos dos artigos 541, parágrafo único, do CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a divergência jurisprudencial deve ser comprovada e demonstrada, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Não basta a simples transcrição de ementas e de parte dos votos sem que seja realizado o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.

2. O conteúdo normativo dos artigos tidos por violados não foi prequestionado pelo tribunal de origem mesmo depois de opostos os embargos declaratórios, de modo que incide, na espécie, a Súmula nº 211/STJ.

3. O acórdão impugnado, soberano na análise do conjunto fático-probatório coligido aos autos, concluiu pela inexistência de concorrência desleal e de confusão entre as marcas **TELEMAR e **TELEMAT**. Daí porque revê-lo na extensão requerida implica o revolvimento de matéria fática e revisão de provas, o que encontra óbice insuperável na Súmula nº 7/STJ.**

4. Agravo regimental não provido."

(AgRg no REsp 1098466/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 14/02/2014 - grifou-se)

No tocante ao dissídio, verifica-se a ausência de similitude fática nos casos confrontados, pois, embora a marca em questão nos dois julgados seja a mesma, o uso se deu de forma e com propósitos diversos, sendo que, no paradigma, ficou comprovada a confusão no público-alvo, o que não ocorreu no caso ora em análise.

Assim, dada a distinção da base fática, a divergência não ficou demonstrada nos termos exigidos pelos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, de modo que o recurso não pode ser

conhecido pela alínea "c" do permissivo constitucional.

Cumpre, ainda, consignar que é de todo compreensível que as instituições recorrentes queiram preservar sua história e tradições, buscando a proteção de sua marca, que é baseada em um dos seus escritos fundacionais.

Entretanto, é preciso reconhecer que essa proteção não pode representar um embaraço absoluto ao exercício da liberdade religiosa. Nessa linha de pensamento, importa registrar que, assim como a proteção da marca, a livre profissão da fé também encontra respaldo constitucional, devendo ambos os direitos coexistirem de forma equilibrada e harmoniosa (art. 5º, VI e XXIX, da Constituição Federal).

Ressalte-se, por fim, que exclusividade mitigada não significa ausência de proteção. Como lembra Schmidt, *"embora fracas, as marcas evocativas são marcas e gozam de proteção como tal, ainda que atenuada"* (Obra citada, pág. 271).

Assim, o autor recomenda que os afixos comuns *"devem ser combinados de modo a não gerar semelhança muito grande com outras marcas já previamente protegidas"* (Obra citada, pág. 271).

No caso dos autos, o domínio *vozesmormons.com.br*, além de, como aludido, apresentar explicação clara acerca de seus propósitos e de sua desvinculação com as instituições recorrentes, fez uma combinação com o termo registrado, de modo a permitir a diferenciação pelos leitores e impedir qualquer tipo de confusão prejudicial à detentora da marca *mormon*, não havendo razões para que seja obrigado a se abster do uso do termo e, menos ainda, a indenizar as autoras.

Por esses fundamentos, portanto, deixa-se de acolher as razões recursais, mantendo o acórdão da origem que reconheceu a marca *mormon* como evocativa, de proteção limitada e exclusividade mitigada.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários fixados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É o voto.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2020/0337381-8

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.912.519 / SP

Números Origem: 1002438-82.2015.8.26.0704 10024388220158260704

PAUTA: 14/06/2022

JULGADO: 14/06/2022

Relator

Exmo. Sr. Ministro **RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. MÁRIO PIMENTEL ALBUQUERQUE

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : CORPORATION OF THE PRESIDENT OF THE CHURCH OF JESUS
CHRIST OF LATTER DAY SAINTS
RECORRENTE : ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS
SANTOS DOS ULTIMOS DIAS
ADVOGADOS : VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - SP112767A
GUSTAVO FRÔES DE MENDONÇA - SP219043A
RECORRIDO : MARCELLO JUN KAWAKAMI DE OLIVEIRA
ADVOGADO : RAFAEL DE MELLO E SILVA DE OLIVEIRA - SP246332

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

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr. GUSTAVO FRÔES DE MENDONÇA, pela parte RECORRENTE: CORPORATION OF THE PRESIDENT OF THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER DAY SAINTS

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, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a).

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1951098 - RJ (2021/0218173-7)

RELATOR : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
AGRAVANTE : AMERICANAS S.A.
AGRAVANTE : B2W COMPANHIA DIGITAL
ADVOGADOS : MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - RJ049600
RICARDO MARFORI SAMPAIO - RJ161295
BRUNO MARTINS THORPE DE CASTRO - RJ185654
AGRAVADO : CAPSLOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA
ADVOGADO : ANDERSON ROGÉRIO MIOTO - SP185597

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. USO DE MARCA SEM AUTORIZAÇÃO REMOÇÃO DOS ANÚNCIOS DE VENDAS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Corte local afastou a denunciação da lide com base no substrato fático-probatório dos autos. Rever tal entendimento esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. A análise da tese referente à distribuição do ônus probatório também esbarra na referida súmula.

2. O Tribunal de origem decidiu em sintonia com orientação desta Corte Superior, no sentido de que: " Ao ser comunicado da existência de oferta de produtos com violação de propriedade industrial, deve o intermediador virtual de venda e compra agir de forma enérgica, removendo o anúncio do site imediatamente, sob pena de responder solidariamente com o autor direto do dano, em virtude da omissão praticada.". (REsp 1383354/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 26/09/2013).

3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 14/06/2022 a 20/06/2022, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília, 20 de junho de 2022.

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1951098 - RJ (2021/0218173-7)

RELATOR : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
AGRAVANTE : AMERICANAS S.A.
AGRAVANTE : B2W COMPANHIA DIGITAL
ADVOGADOS : MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - RJ049600
RICARDO MARFORI SAMPAIO - RJ161295
BRUNO MARTINS THORPE DE CASTRO - RJ185654
AGRAVADO : CAPSLOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA
ADVOGADO : ANDERSON ROGÉRIO MIOTO - SP185597

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. USO DE MARCA SEM AUTORIZAÇÃO REMOÇÃO DOS ANÚNCIOS DE VENDAS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Corte local afastou a denunciação da lide com base no substrato fático-probatório dos autos. Rever tal entendimento esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. A análise da tese referente à distribuição do ônus probatório também esbarra na referida súmula.

2. O Tribunal de origem decidiu em sintonia com orientação desta Corte Superior, no sentido de que: "Ao ser comunicado da existência de oferta de produtos com violação de propriedade industrial, deve o intermediador virtual de venda e compra agir de forma enérgica, removendo o anúncio do site imediatamente, sob pena de responder solidariamente com o autor direto do dano, em virtude da omissão praticada.". (REsp 1383354/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 26/09/2013).

3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

1. Trata-se de agravo interno interposto por AMERICANAS S.A. em face de decisão de fls. 421-424, que negou provimento ao seu agravo em recurso especial, em razão da incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.

Nas razões recursais, a parte agravante repisa os argumentos trazidos no recurso especial, e ainda sustenta, em síntese: "O v. acórdão proferido pelo Tribunal Regional, ao impor à Agravante a obrigação prospectiva de evitar que novos anúncios violadores da marca do Agravado sejam veiculados pode ser classificado com qualquer

adjetivo, menos como específico. Aquela obrigação representa a antítese do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, de que a supressão de conteúdo deve ficar adstrita à URL informada pelo requerente e imposta pelo juiz....A regra é a liberdade de expressão e a exceção a exclusão pelos provedores de aplicações de internet de conteúdo gerado por terceiros, que somente poderá ser levada a efeito mediante devida justificação e comprovação dos fatos e do direito que a suporta."

Requer o conhecimento e provimento do presente agravo para conhecer e dar provimento ao recurso especial.

É o relatório.

VOTO

2. No tocante à alegada violação dos artigos 125, I, 373, I, do Código de Processo Civil, 132, I, da Lei 9.279/1996, 3º, VI, e 19, da Lei 12.965/2014, cumpre trazer trecho do acórdão recorrido que consignou:

Cinge-se a controvérsia, devolvida para a reapreciação do Colegiado, em saber se poderia o réu, que realiza a operação de marketplace e assim seria um mero provedor de conteúdo, ser condenado em obrigação de fazer para que remova de seu site os anúncios de vendas de produtos Instant Lizz de propriedade do autor, para que se abstenha de utilizar dita marca de forma não autorizada nas páginas da rede mundial de computadores de titularidade do réu ou em quaisquer outros locais, bem como de promover a venda indevida desses produtos. Convém esclarecer inicialmente que a marca, bem integrante da propriedade industrial protegido pelo registro do INPI, é definida no art. 122, da LPI (Lei 9.279/96), como o sinal distintivo, suscetível de percepção visual e não compreendido nas proibições legais, que identifica, direta ou indiretamente, produtos ou serviços. A marca tem como principais funções a de distinguir o produto ou serviços dos demais concorrentes e de indicação de procedência do produto ou serviço ao consumidor. Dessa forma, não se refere a identificação concreta e completa do produto ou serviço, mas sim objetiva fazê-lo em relação ao fabricante ou prestador de serviço. Trata-se, pois, de sinal aposto num determinado produto ou no resultado de um serviço, com a finalidade de identificá-lo, diferenciando-o dos demais. No dizer de André Ramos, "a marca deve ser "individualizadora do produto ou serviço que identifica, para que possa distingui-lo dos demais". No caso, verifica-se nas razões recursais que o apelante não trouxe nenhum fundamento de fato ou de direito idôneo, para dar ensejo à modificação da sentença. Nessa toada, as razões recursais teriam alguma consistência se o apelado estivesse pleiteando indenização pelo ilícito perpetrado pelo apelante. No entanto, o que se verifica é que a empresa autora apenas requer a condenação do réu em obrigação de fazer, para que cesse o uso indevido de sua marca, sob pena de multa diária. Frise-se inclusive que o recorrente informa que, em cumprimento ao determinado na sentença, removeu de seu sítio eletrônico a comercialização dos produtos Instant Lizz, conforme petição de indexador 190, o que demonstra também que o autor moveu a demanda contra a pessoa jurídica correta, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva do réu. O ato de remoção também procura prevenir responsabilidade do réu na forma do art. 19 da Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, que "Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil." De outro modo, o requerimento de denunciação da lide das empresas que o réu

alega que inseriram no site de vendas os produtos do autor, não pode ser acolhida. Assim é porque a cláusula 4.2 (fl. 205), abaixo reproduzida, do contrato firmado pelo réu com seus parceiros comerciais que justificaria a denúncia, não se aplica ao caso, dado que, como dito, o autor não pleiteia ser indenizado pelo réu, mas que esse apenas pare de utilizar e comercializar indevidamente os produtos da aludida marca. Além disso, pode a parte autora, se assim entender, propor ação regressiva contra os fornecedores que de algum modo tenha lhe causado prejuízos na forma do § 1º do artigo 125 do CPC. O autor comprovou ser o proprietário da marca Instant Lizz, conforme pedido de registro juntado com a inicial de indexadores 23 e 27, bem como que notificou o réu para que em 48 horas fossem excluídas do seu site quaisquer divulgações dos produtos com essa marca, quedando-se inerte, consoante documentos de indexadores 30 e 31. Cumpre salientar que o artigo 129 da Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial) dá suporte à pretensão autoral. Por outro lado, o demandado não demonstrou de nenhuma forma que tenha obtido autorização do demandante para divulgar e comercializar produtos contendo a referida marca. Frise-se que ainda que se considere que o réu não tenha diretamente se utilizado indevidamente da marca do autor e sim seus parceiros comerciais, levando em conta o narrado na inicial, deve o demandado, já que tem meios para isso, promover a exclusão de tais publicações e ofertas de sua plataforma de marketplace, sob pena de compactuar na causação de prejuízos e de sérios danos à parte autora. Por fim, a alegação do recorrente de que o acolhimento da pretensão do autor configuraria violação aos princípios da livre concorrência e propriedade privada por entender ser terceira de boa-fé e simples comercializadora dos produtos INSTANT LIZZ, não prospera, visto que referidos princípios não albergam o cometimento de ato ilícito, o enriquecimento sem causa e a concorrência desleal.(...)

2.1. A Corte local afastou a denúncia da lide com base no substrato fático-probatório dos autos. Rever tal entendimento esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. A análise da tese referente à distribuição do ônus probatório também esbarra na referida súmula. Nesse sentido: (AgInt no REsp 1698257/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021); (AgInt nos EDcl no AREsp 1619594/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 18/02/2022); (AgInt no AREsp 1853213/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 01/09/2021).

2.2. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem decidiu em sintonia com orientação desta Corte Superior, no sentido de que: " Ao ser comunicado da existência de oferta de produtos com violação de propriedade industrial, deve o intermediador virtual de venda e compra agir de forma enérgica, removendo o anúncio do site imediatamente, sob pena de responder solidariamente com o autor direto do dano, em virtude da omissão praticada.". À propósito: (REsp 1383354/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 26/09/2013). E no sentido de que: " Sobre os provedores de aplicação, incide a tese da responsabilidade subjetiva, segundo a qual o provedor de aplicação torna-se responsável solidariamente com aquele que gerou o conteúdo ofensivo se, ao tomar

conhecimento da lesão que determinada informação causa, não tomar as providências necessárias para a sua remoção.". (REsp 1629255/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 25/08/2017). Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

AgInt no AREsp 1.951.098 / RJ
PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2021/0218173-7

Número de Origem:

0014297-43.2019.8.19.0001 00142974320198190001 202024509074

Sessão Virtual de 14/06/2022 a 20/06/2022

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : AMERICANAS S.A.

AGRAVANTE : B2W COMPANHIA DIGITAL

ADVOGADOS : MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - RJ049600

RICARDO MARFORI SAMPAIO - RJ161295

BRUNO MARTINS THORPE DE CASTRO - RJ185654

AGRAVADO : CAPSLOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA

ADVOGADO : ANDERSON ROGÉRIO MIOTO - SP185597

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - PATENTE

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : AMERICANAS S.A.

AGRAVANTE : B2W COMPANHIA DIGITAL

ADVOGADOS : MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - RJ049600

RICARDO MARFORI SAMPAIO - RJ161295

BRUNO MARTINS THORPE DE CASTRO - RJ185654

AGRAVADO : CAPSLOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA

ADVOGADO : ANDERSON ROGÉRIO MIOTO - SP185597

TERMO

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 14/06/2022 a 20/06/2022, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília, 21 de junho de 2022



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1917332 - SC (2021/0192847-0)

RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE : COMCASA IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO : CHRISTIANE EGGER CATUCCI - SC026463
AGRAVADO : Z H V INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS : RAPHAEL DOS SANTOS BIGATON - SC016924
AMILCAR DE MARCO - SC025127

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA. USO INDEVIDO DE MARCA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRADO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância *a quo*.
2. Não constitui ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
3. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não ficou comprovado o fato constitutivo do direito da parte autora, no que tange ao pleito indenizatório a título de dano moral, visto que não houve a comprovação da utilização da marca da ora recorrente pela empresa recorrida.
4. A modificação de tais entendimentos lançados no v. acórdão recorrido, como ora postulada, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 14/06/2022 a 20/06/2022, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília, 20 de junho de 2022.

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.917.332 - SC (2021/0192847-0)

RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE : COMCASA IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO : CHRISTIANE EGGER CATUCCI - SC026463
AGRAVADO : Z H V INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS : RAPHAEL DOS SANTOS BIGATON - SC016924
AMILCAR DE MARCO - SC025127

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pela **COMCASA IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA** contra decisão da Presidência desta Corte, acostada às fls. 1017-1019, que não conheceu do agravo, com base no art. 21-E, V, do RISTJ.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que impugnou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo especial, sendo necessário o conhecimento do apelo especial.

A agravada apresentou impugnação às fls. 1031-1037.

É o relatório.

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.917.332 - SC (2021/0192847-0)

RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE : COMCASA IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO : CHRISTIANE EGGER CATUCCI - SC026463
AGRAVADO : Z H V INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS : RAPHAEL DOS SANTOS BIGATON - SC016924
AMILCAR DE MARCO - SC025127

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO NCP. INEXISTÊNCIA. USO INDEVIDO DE MARCA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância *a quo*.
2. Não constitui ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
3. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não ficou comprovado o fato constitutivo do direito da parte autora, no que tange ao pleito indenizatório a título de dano moral, visto que não houve a comprovação da utilização da marca da ora recorrente pela empresa recorrida.
4. A modificação de tais entendimentos lançados no v. acórdão recorrido, como ora postulada, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.917.332 - SC (2021/0192847-0)

RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE : COMCASA IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO : CHRISTIANE EGGER CATUCCI - SC026463
AGRAVADO : Z H V INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS : RAPHAEL DOS SANTOS BIGATON - SC016924
AMILCAR DE MARCO - SC025127

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO (Relator):

Afiguram-se relevantes os argumentos trazidos no agravo interno. Reconsidero a decisão de fls. 1017-1019.

Passa-se à análise do recurso especial.

Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial, fundado no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, interposto por COMCASA IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA, contra v. acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. USO INDEVIDO DE MARCA. IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PRELIMINAR. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. EXPOSIÇÃO DE FORMA SUFICIENTE DAS RAZÕES DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO A QUO. DECLARAÇÕES DA TESTEMUNHA UTILIZADAS NA FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DEPOIS DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA QUE SE MOSTRA INOPORTUNA (ART. 457, § CPC). CONTRADITA INDEFERIDA NA AUDIÊNCIA, EM MOMENTO ANTERIOR À OITIVA. PRECLUSÃO PARA A PRÁTICA DO ATO. PREFACIAL RECHAÇADA. MÉRITO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DA MARCA DA EMPRESA AUTORA NÃO VERIFICADO. MENÇÃO AO SEU NOME EMPRESARIAL NO MEMORIAL DESCRITIVO DE EMPREENDIMENTO DA EMPRESA RÉ COM FINALIDADE MERAMENTE INFORMATIVA QUANTO AO SEU HISTÓRICO. AUTORA QUE INTEGRAVA O QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA RÉ QUANDO CONSTITUÍDA E INICIADO O EMPREENDIMENTO. ausência DE PROVA NOS AUTOS APTA A DEMONSTRAR FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA (ART. 373, I, CPC). SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA INALTERADA.

HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, CPC). CRITÉRIOS CUMULATIVOS ATENDIDOS (STJ, EDCL NO AGI NT NO RESP

Superior Tribunal de Justiça

1.573.573/RJ). MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA NA ORIGEM EM FAVOR DO PROCURADOR DO RÉU QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (fls. 686-687)

Os embargos de declaração foram rejeitados.

Nas razões do recurso especial, a agravante alega violação aos arts. 489, § 1º, VI, e 1.022 do NCPC, 195, V, e 209 da Lei 9.279/96 e divergência jurisprudencial, sustentando, em síntese, além de negativa de prestação jurisdicional, que *a mera utilização de nome empresarial sem autorização gera, por si só, direito a danos morais, independente da comprovação de dolo de concorrência desleal ou do efetivo prejuízo.*

Decido.

O recurso não merece prosperar.

De plano, rejeita-se a suscitada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina examinou os temas essenciais ao desate da lide, em acórdão devidamente fundamentado.

Registre-se que a iterativa jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante.

Nessa linha de intelecção:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários a solução da controvérsia, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.

(...)

3. Agravo interno desprovido."

(AgInt no AREsp n. 1.994.418/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM ATERIAL. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS NA DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, na medida

em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp n. 1.868.125/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 8/11/2021)

Além disso, na leitura do acórdão recorrido, constata-se que o Tribunal *a quo*, com base no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não ficou comprovado o fato constitutivo do direito da parte autora, no que tange ao pleito indenizatório a título de dano moral, porquanto não houve a comprovação da utilização da marca da ora recorrente pela empresa recorrida, conforme se infere do seguinte excerto:

Sustenta a autora que a ré utilizou de forma indevida a sua marca para angariar clientes e promover as suas vendas.

Sem razão.

O nome empresarial e a marca consistem em elementos identificadores da atividade empresarial.

*O nome empresarial consiste no elemento identificador do empresário enquanto sujeito da atividade econômica organizada, é protegido por registro na Junta Comercial do Estado-membro em que se encontra sediada e regulado pelos arts. 1.155 *ess.* do Código Civil.*

*A marca consiste no elemento identificador dos produtos e serviços oferecidos por esse empresário, é protegido por registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI e regulado pelos arts. 122 e *ss.* da Lei 9.279/1996.*

Da leitura dos autos, verifica-se que a marca 'COMCASA' pertence à empresa autora (evento 1, INF4) e que há menção ao seu nome empresarial 'COMCASA Comércio e Construção Civil de Joaçaba - SC' no item 'Histórico da Construtora' do memorial descritivo do empreendimento 'Residencial Solaris' construído pela empresa ré (evento 1, INF6).

2. HISTÓRICO DA CONSTRUTORA

A Empresa ZHV Incorporações Ltda., CNPJ 12.215.336/0001-50, carrega o conhecimento, solidez e credibilidade de mais de 15 anos de experiência em execução e entrega de empreendimentos imobiliários em Santa Catarina, pelas construtoras ILHACON Construções e Incorporações Ltda. e Oeste Vitoriainvest Empreendimentos Imobiliários Ltda. de Florianópolis e a COMCASA Comércio e Construção Civil de Joaçaba - SC.

Não obstante, vê-se que a referida menção é singela, não consiste em utilização da marca e serviu apenas para compor o resumo da história da empresa ré, já que, de fato, no início das suas atividades e da elaboração do empreendimento (Residencial Solaris), a empresa autora integrava o quadro societário da empresa ré (evento 1, INF8 a INF13; evento 33, INF60 a 64).

Outrossim, inexistem indícios aptos a ensejar a conclusão de que tal menção foi utilizada em uma tentativa de promover a venda do empreendimento e

angariar clientes, i.e., não há prova de que tal menção teria constado no material de divulgação para venda dos apartamentos (evento 33, INF53 a 58) ou promoção da imagem da empresa ré, tampouco que serviu de argumento para convencer os compradores por ocasião das tratativas do negócio de compra e venda dos imóveis, mesmo porque não se provou a relevância da marca na região em que o empreendimento foi construído e vendido (município de Florianópolis/SC).

Anoto, por oportuno, que a menção encontrada por meio de acesso ao site 'www.mudar.vc' consta no já mencionado memorial descritivo (evento 1, INF5 e INF7).

A falta de indicativos aptos a sustentar a narrativa da autora é ratificada pelas declarações prestadas ao juízo em audiência de instrução e julgamento por Rafael Antunes - na condição de informante - e Laércio Hiromitsu Irie - na condição de testemunha (eventos 98, PRECATORIA178 e 100, VIDE0229; eventos 102, PRECATORIA200 e 104, VIDE0228).

Rafael Antunes declarou que é arquiteto, que - ao tempo da realização da audiência era proprietário de construtora de imóveis na região oeste deste Estado, que prestou serviço de pintura à ré no empreendimento Residencial Solaris - o que serviu como pagamento parcial na compra de um dos apartamentos, que desconhece a empresa autora (que tem sua sede na Região Oeste do Estado - em Joaçaba/SC), que a empresa ré não se valeu da marca COMCASA para vender ou divulgar a venda do imóvel, que os imóveis foram vendidos pelas imobiliárias 'Regente Imóveis' e 'Trindade', que vendeu o apartamento a terceiro, que o comprador não perguntou sobre a construtora e que o memorial descritivo do empreendimento serve para o adquirente ter conhecimento dos materiais utilizados, da metragem, de quem o construiu e quem são os profissionais envolvidos.

Laércio Hiromitsu Irie declarou que ser proprietário da imobiliária 'Regente Imóveis' (localizada em Florianópolis/SC, onde o empreendimento foi erguido), que vendeu a maioria dos apartamentos do Residencial Solaris, que não utilizou a marca 'COMCASA' para divulgar e vender os imóveis, que a marca é irrelevante na região em que o empreendimento foi construído em que as vendas foram realizadas e que o memorial descritivo serve para que o cliente sabia o que o empreendimento oferece quanto a sua estrutura física.

Registro, por relevante, que a ré juntou uma relação de seus clientes (evento 33, INF59), o que poderia ter sido aproveitado pela autora para, por meio da oitiva destes, demonstrar que a sua marca estava sendo atrelada ao empreendimento como forma de se valer da sua apontada credibilidade no mercado e, assim, captar clientela e promover a imagem da ré.

Não o fez. Aliás, a autora se limitou a trazer mais prova documental - a qual, diga-se, é inservível para sustentar as suas alegações - e pedir o julgamento antecipado da lide, argumento de que "que não tem outras provas a produzir além da juntada dos documentos anexos (e-mail e anexos), por serem os elementos constantes nos autos suficientes para que este MM. Juízo possa proferir sentença "(eventos 47 e 50).

Como visto, **não há prova de utilização da marca** e a única menção ao nome empresarial da autora se mostra totalmente justificável e não leva a

Superior Tribunal de Justiça

conclusão de que fora utilizada com a intenção de se valer da sua alegada credibilidade no mercado de construção de imóveis para captação de clientes ou promoção da imagem da empresa ré.

Dessarte, resta evidente a improcedência da pretensão inaugural, pois a autora não logrou demonstrar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC). (fls. 682-684 - g.n.)

Assim, a alteração de tais entendimentos lançados no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão de fls. 1017-1019 e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, *b*, do RISTJ.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

**AgInt no AREsp 1.917.332 / SC
PROCESSO ELETRÔNICO**

Número Registro: 2021/0192847-0

Número de Origem:

03000981620178240019 3000981620178240019

Sessão Virtual de 14/06/2022 a 20/06/2022

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : COMCASA IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO : CHRISTIANE EGGER CATUCCI - SC026463

AGRAVADO : Z H V INCORPORACOES LTDA

ADVOGADOS : RAPHAEL DOS SANTOS BIGATON - SC016924

AMILCAR DE MARCO - SC025127

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : COMCASA IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO : CHRISTIANE EGGER CATUCCI - SC026463

AGRAVADO : Z H V INCORPORACOES LTDA

ADVOGADOS : RAPHAEL DOS SANTOS BIGATON - SC016924

AMILCAR DE MARCO - SC025127

TERMO

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 14/06/2022 a 20/06/2022, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília, 21 de junho de 2022



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 68662 - MS
(2022/0100438-0)

RELATOR : MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE : ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO : PABLO HENRIQUE GARCETE SCHRADER - MS008692
AGRAVADO : JOSÉ GUILHERME URNAU ROMERA
ADVOGADOS : MÁRCIO MACÊDO CONRADO - SE003806
RODRIGO FERNANDES DA FONSECA - SE006209

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. CONCURSO PARA MAGISTRADO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato do Presidente da Comissão do Concurso Público, ocupante do cargo de Desembargador no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul objetivando reavaliação da nota de avaliação, excluindo-se aquelas decorrentes dos questionamentos realizados fora do ponto, majorando-se, via de consequência, a nota atribuída referente à matéria de direito civil e processo civil. No Tribunal *a quo*, a segurança foi denegada.

II - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar questões de prova, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo das questões e o previsto no edital do certame, como no caso dos autos.

III - O questionamento realizado ao candidato foi o seguinte: "Dr., é, numa questão de propriedade, é, aqui tá no seu ponto, direito civil, né, de propriedade intelectual, é, numa questão relativa ao nome da marca, é, contrariamente ao nome empresarial, em nome de domínio. Vamos supor que haja aí o uso indevido de marca alheia, e que foi anteriormente registrada, é, qual é o prazo prescricional para ajuizamento dessa ação, é, para poder se estabelecer aí, a, a, quaisquer espécies de ações que possam ser, inclusive propostas ali, não só indenizatória, como proibição do uso de marca, é qual é o prazo prescricional para essas ações?"

IV - No caso, o questionamento impugnado pelo impetrante, na sua prova oral, não está fora do ponto que lhe foi sorteado. Diz respeito à matéria de registro de marca. Matéria esta que não se inclui no ponto indicado no acórdão recorrido relacionado à estabelecimento empresarial e institutos correlatos, que faria parte do ponto sorteado ao candidato.

V - Referida matéria não consta no edital do certame dentre as disciplinas de civil e processual civil. Ao contrário disso, a única menção que se tem a respeito da matéria perguntada consta em tópico separado, relacionado no bloco três, na disciplina direito empresarial, que, em seu item 5, menciona: “Dos Institutos Complementares. Do registro. Do nome empresarial. Dos prepostos. Da escrituração. Da propriedade Industrial e Propriedade Intelectual, da Marca e Patente, Patente Pipeline, do Modelo de Utilidade, do Desenho Industrial.”

VI - Verificado que há discrepância entre o conteúdo da questão e a previsão do edital, é de rigor a consequência indicada pelo Il. Membro do Ministério Público Federal no sentido de atribuição da nota mínima para o prosseguimento do candidato no certame.

VII - Correta a decisão recorrida que deu provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, para o fim de atribuir ao candidato os pontos faltantes para o alcance da nota mínima de corte para o prosseguimento no certame.

VIII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 09/08/2022 a 15/08/2022, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques.

Brasília, 15 de agosto de 2022.

Ministro FRANCISCO FALCÃO
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 68662 - MS
(2022/0100438-0)

RELATOR : MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE : ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO : PABLO HENRIQUE GARCETE SCHRADER - MS008692
AGRAVADO : JOSÉ GUILHERME URNAU ROMERA
ADVOGADOS : MÁRCIO MACÊDO CONRADO - SE003806
RODRIGO FERNANDES DA FONSECA - SE006209

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. CONCURSO PARA MAGISTRADO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato do Presidente da Comissão do Concurso Público, ocupante do cargo de Desembargador no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul objetivando reavaliação da nota de avaliação, excluindo-se aquelas decorrentes dos questionamentos realizados fora do ponto, majorando-se, via de consequência, a nota atribuída referente à matéria de direito civil e processo civil. No Tribunal *a quo*, a segurança foi denegada.

II - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar questões de prova, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo das questões e o previsto no edital do certame, como no caso dos autos.

III - O questionamento realizado ao candidato foi o seguinte: "Dr., é, numa questão de propriedade, é, aqui tá no seu ponto, direito civil, né, de propriedade intelectual, é, numa questão relativa ao nome da marca, é, contrariamente ao nome empresarial, em nome de domínio. Vamos supor que haja aí o uso indevido de marca alheia, e que foi anteriormente registrada, é, qual é o prazo prescricional para ajuizamento dessa ação, é, para poder se estabelecer aí, a, a, quaisquer espécies de ações que possam ser, inclusive propostas ali, não só indenizatória, como proibição do uso de marca, é qual é o prazo prescricional para essas ações?"

IV - No caso, o questionamento impugnado pelo impetrante, na sua prova oral, não está fora do ponto que lhe foi sorteado. Diz respeito à matéria de registro de marca. Matéria esta que não se inclui no ponto indicado no acórdão recorrido relacionado à estabelecimento empresarial e institutos correlatos, que faria parte do ponto sorteado ao candidato.

V - Referida matéria não consta no edital do certame dentre as disciplinas de civil e processual civil. Ao contrário disso, a única menção que se tem a respeito da matéria perguntada consta em tópico separado, relacionado no bloco três, na disciplina direito empresarial, que, em seu item 5, menciona: “Dos Institutos Complementares. Do registro. Do nome empresarial. Dos prepostos. Da escrituração. Da propriedade Industrial e Propriedade Intelectual, da Marca e Patente, Patente Pipeline, do Modelo de Utilidade, do Desenho Industrial.”

VI - Verificado que há discrepância entre o conteúdo da questão e a previsão do edital, é de rigor a consequência indicada pelo Il. Membro do Ministério Público Federal no sentido de atribuição da nota mínima para o prosseguimento do candidato no certame.

VII - Correta a decisão recorrida que deu provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, para o fim de atribuir ao candidato os pontos faltantes para o alcance da nota mínima de corte para o prosseguimento no certame.

VIII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, oposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, assim ementado:

EMENTA - MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. AFASTADA. MÉRITO. CANDIDATO REPROVADO NA FASE ORAL DO CONCURSO PARA JUIZ SUBSTITUTO. QUESTÃO RELATIVA A DIREITO DE FAMÍLIA. PERGUNTA RETIRADA PELO EXAMINADOR. QUESTIONAMENTO DE DIREITO EMP RESARIAL. COMPATIBILIDADE COM O EDITAL. MATÉRIA CONTIDA NO PONTO SORTEADO DE DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVISÃO DE NOTA PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. TEMA 485 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 632.853. REPERCUSSÃO GERAL. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. DECISÃO COM O PARECER. 1. Consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a homologação final do concurso não acarreta a perda do objeto do mandado de segurança impetrado com a finalidade de

questionar uma das fases do certame. 2. Denega-se a segurança quando constatada a ausência de ilegalidade praticada pela autoridade apontada como coatora, sendo que, no caso, a primeira pergunta formulada ao impetrante, no âmbito do direito de família, foi retirada pelo examinador, não havendo, portanto, atribuição de nota quanto à referida questão. O segundo questionamento, por sua vez, relativo a direito empresarial, versou sobre matéria vinculada ao ponto sorteado, qual seja, direito civil e direito processual civil. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento em sede de repercussão geral do Recurso Extraordinário de n.º 632.853 - TEMA 485, decidiu que: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas". 4. Não cabe ao Poder Judiciário realizar o reexame dos critérios utilizados pela banca examinadora na formulação e correção das questões, bem como das notas atribuídas aos candidatos, estando, contudo, legitimada a sua atuação nos casos em que houver ilegalidade e inobservância das normas contidas no edital, o que não ocorre no caso concreto. 5. Segurança denegada.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, b, do RISTJ, dou provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, para o fim de atribuir ao candidato os pontos faltantes para o alcance da nota mínima de Corte para o prosseguimento no certame."

No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes argumentos:

Data maxima venia, ao contrário do que apontado no édito judicial agora recorrido, a jurisprudência não exige que o edital esmiúce, pormenorizadamente, o ponto objeto da arguição oral, nem que a Banca detalhe, à exaustão, o conteúdo programático a ser cobrado, desde que seu núcleo se concentre na mesma área de conhecimento.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno não merece provimento.

A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão recorrida.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar questões de

prova, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo das questões e o previsto no edital do certame, como no caso dos autos.

O questionamento realizado ao candidato foi o seguinte:

Dr., é, numa questão de propriedade, é, aqui tá no seu ponto, direito civil, né, de propriedade intelectual, é, numa questão relativa ao nome da marca, é, contrariamente ao nome empresarial, em nome de domínio. Vamos supor que haja aí o uso indevido de marca alheia, e que foi anteriormente registrada, é, qual é o prazo prescricional para ajuizamento dessa ação, é, para poder se estabelecer aí, a, a, quaisquer espécies de ações que possam ser, inclusive propostas ali, não só indenizatória, como proibição do uso de marca, é qual é o prazo prescricional para essas ações?

No caso, o questionamento impugnado pelo impetrante na sua prova oral não está fora do ponto que lhe foi sorteado. Diz respeito à matéria de registro de marca. Matéria esta que não se inclui no ponto indicado, no acórdão recorrido, relacionado à estabelecimento empresarial e institutos correlatos, que faria parte do ponto sorteado ao candidato.

Referida matéria não consta no edital do certame dentre as disciplinas de civil e processual civil. Ao contrário disso, a única menção que se tem a respeito da matéria perguntada consta em tópico separado, relacionado no bloco três, na disciplina direito empresarial, que, em seu item 5, menciona: “Dos Institutos Complementares. Do registro. Do nome empresarial. Dos prepostos. Da escrituração. Da propriedade Industrial e Propriedade Intelectual, da Marca e Patente, Patente Pipeline, do Modelo de Utilidade, do Desenho Industrial.”

Verificado que há discrepância entre o conteúdo da questão e a previsão do edital, é de rigor a consequência indicada pelo Il. Membro do Ministério Público Federal no sentido de atribuição da nota mínima para o prosseguimento do candidato no certame.

Correta a decisão recorrida que deu provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, para o fim de atribuir ao candidato os pontos faltantes para o alcance da nota mínima de corte para o prosseguimento no certame.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO SEGUNDA TURMA

**AgInt no RMS 68.662 / MS
PROCESSO ELETRÔNICO**

Número Registro: 2022/0100438-0

Número de Origem:

14180505020218120000 1418050502021812000050000

Sessão Virtual de 09/08/2022 a 15/08/2022

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : JOSÉ GUILHERME URNAU ROMERA

ADVOGADOS : MÁRCIO MACÊDO CONRADO - SE003806

RODRIGO FERNANDES DA FONSECA - SE006209

RECORRIDO : ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROCURADOR : PABLO HENRIQUE GARCETE SCHRADER - MS008692

ASSUNTO : DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CONCURSO PARA MAGISTRADO

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ADVOGADO : PABLO HENRIQUE GARCETE SCHRADER - MS008692

AGRAVADO : JOSÉ GUILHERME URNAU ROMERA

ADVOGADOS : MÁRCIO MACÊDO CONRADO - SE003806

RODRIGO FERNANDES DA FONSECA - SE006209

TERMO

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 09/08/2022 a 15/08/2022, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques.

Brasília, 16 de agosto de 2022



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgInt no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2157297 - RJ
(2022/0193963-4)**

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE : ZOCAR RIO CAMINHOES LTDA
ADVOGADO : JOSE PAULO ANHOLETE - RJ174041
AGRAVADO : RIO RENTAL EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS : DAVID PATERMAN BRASIL - RJ113992
GABRIELA DE SOUZA ALMEIDA PATERMAN - RJ119656

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA E RECONVENÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROIBIÇÃO DE REGISTRO COMO MARCA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de abstenção de uso indevido de marca e compensação por danos morais e reconvenção.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
3. É inadmissível o recurso especial por meio do qual se pretende o reexame das provas dos autos.
4. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido.
5. Não cabe recurso especial para se rever a ocorrência de sucumbência mínima ou recíproca nas instâncias ordinárias, ante a necessidade de incursão no acervo fático-probatório.
6. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 18/10/2022 a 24/10/2022, por unanimidade, negar provimento ao recurso, 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.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 24 de outubro de 2022.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgInt no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2157297 - RJ
(2022/0193963-4)**

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE : ZOCAR RIO CAMINHOES LTDA
ADVOGADO : JOSE PAULO ANHOLETE - RJ174041
AGRAVADO : RIO RENTAL EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS : DAVID PATERMAN BRASIL - RJ113992
GABRIELA DE SOUZA ALMEIDA PATERMAN - RJ119656

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA E RECONVENÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROIBIÇÃO DE REGISTRO COMO MARCA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de abstenção de uso indevido de marca e compensação por danos morais e reconvenção.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
3. É inadmissível o recurso especial por meio do qual se pretende o reexame das provas dos autos.
4. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido.
5. Não cabe recurso especial para se rever a ocorrência de sucumbência mínima ou recíproca nas instâncias ordinárias, ante a necessidade de incursão no acervo fático-probatório.
6. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

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

Cuida-se de agravo interno interposto por ZOCAR RIO CAMINHÕES LTDA contra decisão desta relatora de conhecer do agravo para negar provimento à

parte do recurso especial.

Agravo interno interposto em: 20/09/2022.

Concluso à esta relatora em: 22/09/2022.

Ação: ação de abstenção de uso indevido de marca e compensação por danos morais ajuizada pela ora agravada em desfavor da agravante e reconvenção ajuizada pela agravante em desfavor da agravada.

Sentença: o juízo singular julgou improcedentes os pedidos da ação original e da reconvenção.

Acórdão da apelação: o TJRJ deu parcial provimento à apelação da agravada e negou provimento à apelação da agravante, nos termos da ementa abaixo:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA SEMELHANTE C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. USO DE MARCA SIMILAR NO MESMO RAMO DE ATIVIDADE. LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, Nº LEI 9.279/96. PEDIDO IMPROCEDENTE. APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. CONFUSÃO ENTRE MARCA E NOME EMPRESARIAL.

1 - Legitimidade ativa. O titular pode ceder a utilização da marca para quem lhe convier, no caso, à RIO RENTAL EQUIPAMENTOS LTDA do qual é sócio proprietário com 99,7% das cotas sociais da empresa

2-Ambas as empresas atuam com similar marca no mesmo espaço geográfico e ramo de mercado, qual seja, locação de equipamentos.

3-A razão social e nome fantasia da ré possui semelhança com a marca da parte autora em razão do local da prestação dos serviços, RIO e do tipo de atividade desenvolvida, a locação de equipamentos (RENTAL), ou seja, são expressões de uso comum, não apropriados a título exclusivo por determinada empresa em detrimento de seus concorrentes (art. 124, VI da Lei n 9.279/96)

4-“RIO RENTAL” é palavra composta e a utilização por ambas as partes propicia confusão.

5-Assim, quem primeiro utilizou a marca tem a precedência para o uso (independentemente da data do registro), podendo ser facultado à outra parte o uso de marca similar, tipo “RENTAL RIO” ou outra composta pela palavra RENTAL. MAS, não a mesma.

6-Não configurado dano moral.

7-CONHECIDOS OS RECURSOS, PROVIDO EM PARTE O PRIMEIRO E DESPROVIDO O SEGUNDO.

Acórdão dos embargos de declaração: opostos pela agravante, foram rejeitados.

Decisão de admissibilidade do recurso especial: o

TJRJ inadmitiu o processamento do recurso especial.

Decisão do agravo em recurso especial: esta relatora conheceu parcialmente do recurso especial e negou-lhe provimento, nos termos da ementa abaixo transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA E RECONVENÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSIVIDADE DO REGISTRO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação ação de abstenção de uso indevido de marca e compensação por danos morais e reconvenção.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
3. É inadmissível o recurso especial por meio do qual se pretende o reexame das provas dos autos.
4. Agravo conhecido. recurso especial conhecido e não provido.

Agravo interno: a agravante aduz não ser caso de incidência dos óbices apontados e reitera ter o Tribunal de origem violado os arts.: i) 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC, pois teria se omitido em analisar a ocorrência de proibição legal de registro como marca; ii) 124, VI e IX, da Lei 9.724/96, bem assim divergido da jurisprudência de outro Tribunal, pois entendeu ser registrável com exclusividade sinais de caráter genérico e relacionado a indicação geográfica; e iii) 86 do CPC, por não ter distribuído os ônus sucumbenciais de forma correta.

É o relatório.

VOTO

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

- Da negativa de prestação jurisdicional

Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela

pretendida pela parte.

A propósito, confira-se: AgInt no REsp 1.726.592/MT, 3ª Turma, DJe de 31/08/2020; e AgInt no AREsp 1.518.178/MG, 4ª Turma, DJe de 16/03/2020.

No particular, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a questão nos seguintes termos (fls. 439-441):

Trata-se de ação em que a parte autora assevera que a parte ré que atua no mesmo ramo, utiliza-se de marca semelhante registrada “RIO RENTAL” e que tal fato induz consumidores à confusão e a contratação de serviço diferente da marca desejada.

Cinge-se a matéria devolvida à apreciação quanto a quem é detentor da marca “RIO RENTAL” e se a ré sofreu prejuízos materiais e morais em razão da concessão da tutela de urgência.

De acordo com o disposto na lei nº 9.279/96, a propriedade de marca adquire-se pelo registro validamente expedido, assegurado ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional.

O conceito de marca de produto ou serviço encontra-se previsto no art. 123, I, da Lei nº 9.279/96:

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I -marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

O artigo 124 da Lei 9.279/96 indica os requisitos para que a marca não seja registrável:

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;

A proteção da marca possui previsão constitucional, conforme art. 5, XXIX:

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 presente caso, ambas as marcas atuam no mesmo espaço geográfico e ramo de mercado, qual seja, locação de equipamentos, e a razão social e nome fantasia da ré

possui semelhança com a marca da parte autora em razão do local da prestação dos serviços, RIO e do tipo de atividade desenvolvida, a locação de equipamentos (RENTAL), ou seja, são expressões de uso comum, não apropriados a título exclusivo por determinada empresa em detrimento de seus concorrentes (art. 124, VI da Lei n 9.279/96).

Tem-se que, "RENTAL" é palavra comum e há restrição ao registro. No entanto, "RIO RENTAL" é palavra composta e a utilização por ambas as partes propicia confusão. As marcas têm a função de distinguir produtos e serviços de outros que sejam semelhantes para afastar uma possível confusão.

Assim, quem primeiro utilizou a marca tem a precedência para o uso (independentemente da data do registro), podendo ser facultado à outra parte o uso de marca similar, tipo "RENTAL RIO" ou outra composta pela palavra RENTAL. MAS, não a mesma.

A distinção da marca deve estar aliada a anterioridade, correspondente ao seu uso com precedência, em que a exteriorização se perfaz de modo pioneiro. Assim, a utilização pela ré em sua denominação social da expressão ZOCAR RIO RENTAL contribui para confusão com o nome empresarial da autora RIO RENTALEQUIPAMENTOS LTDA, uma vez que atuam dentro do mesmo ramo de atividade comercial.

Portanto, ante a existência de proteção do uso da marca em todo o território nacional, bem como em propaganda e documentos relativos à atividade da parte autora e, aferida a similitude dos nomes, denotando a possibilidade de confusão entre os consumidores e associação entre as empresas, tem-se que merece proteção o seu uso.

Da leitura do trecho transcrito, conclui-se ter a Corte decidido a questão relativa à ocorrência de proibição de registro como marca da expressão "Rio Rental" com fundamentação suficiente, clara e coerente, inexistindo negativa de prestação jurisdicional no ponto.

- Da proibição do registro como marca

Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência de proibição de registro como marca da expressão "Rio Rental", exige o reexame de provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

Referido óbice incide igualmente na via da divergência jurisprudencial. Nesse sentido: AgInt no AREsp 821337/SP, 3ª Turma, DJe de 13/03/2017 e AgInt no AREsp 1215736/SP, 4ª Turma, DJe de 15/10/2018.

- Da distribuição do ônus sucumbencial

Não cabe recurso especial para se aferir se houve sucumbência mínima ou recíproca nas instâncias ordinárias ante o óbice da Súmula 7/STJ.

Nesse sentido, confirmam-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. DEFEITO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CDC. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. REVISÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. VERBA HONORÁRIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. REEXAME FÁTICO. INVIABILIDADE.

[...]

12. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fático probatória, procedimento vedado pela Súmula nº 7/STJ.

13. A incidência da Súmula nº 7/STJ prejudica também o conhecimento do recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada.

14. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1173934/SP, 3ª Turma, DJe 21/09/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 86 DO CPC/15. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que a verificação do quantitativo em que as partes decaíram do pedido inicial demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável nesta via especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1159794/SP, 4ª Turma, DJe 18/12/2017)

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

AgInt no AREsp 2.157.297 / RJ

PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2022/0193963-4

Número de Origem:

00525310520178190021 202224504828 525310520178190021

Sessão Virtual de 18/10/2022 a 24/10/2022

Relator do AgInt

Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : ZOCAR RIO CAMINHOES LTDA

ADVOGADO : JOSE PAULO ANHOLETE - RJ174041

AGRAVADO : RIO RENTAL EQUIPAMENTOS LTDA

ADVOGADOS : DAVID PATERMAN BRASIL - RJ113992

GABRIELA DE SOUZA ALMEIDA PATERMAN - RJ119656

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : ZOCAR RIO CAMINHOES LTDA

ADVOGADO : JOSE PAULO ANHOLETE - RJ174041

AGRAVADO : RIO RENTAL EQUIPAMENTOS LTDA

ADVOGADOS : DAVID PATERMAN BRASIL - RJ113992

GABRIELA DE SOUZA ALMEIDA PATERMAN - RJ119656

TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 18/10/2022 a 24/10/2022, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, 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.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 25 de outubro de 2022



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1982872 - SP (2022/0020437-6)

RELATOR : **MINISTRO MARCO BUZZI**
AGRAVANTE : **GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA**
ADVOGADOS : **MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - SP182514**
 CELSON CALDAS MARTINS XAVIER - SP172708
 EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
AGRAVADO : **BIOMEDYCUR COMERCIO DE COLCHOES TERAPEUTICOS -**
 EIRELI
ADVOGADO : **EZEQUIEL FRANDOLOSO - SP295385**
AGRAVADO : **VIBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS**
 ELETRONICOS EIRELI - MICROEMPRESA
ADVOGADO : **FERNANDO RAFAEL PASSOS DA SILVA - SP312754**

EMENTA

**AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO
CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.**

INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

1. A alegação de afronta ao artigo ao artigo 1.022 do CPC/15 se deu de forma genérica, circunstância impeditiva do conhecimento do recurso especial, no ponto, pela deficiência na fundamentação. Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.

2. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.

3. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que a responsabilidade subjetiva e solidária do provedor de busca configura-se quando, apesar de devidamente comunicado sobre o ilícito, não atua de forma ágil e diligente para providenciar a exclusão do material contestado ou não adota as providências tecnicamente possíveis para tanto. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. O Tribunal constatou que houve indevida utilização da marca pertencente à recorrida e concluiu restar configurada a concorrência desleal. Sendo assim, verifica-se que a matéria foi

apreciada à luz dos elementos de fato e de prova acostados aos autos, de modo que a revisão das premissas alcançadas acerca do uso indevido da marca encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 18/10/2022 a 24/10/2022, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 24 de outubro de 2022.

Ministro MARCO BUZZI
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1982872 - SP (2022/0020437-6)

RELATOR : **MINISTRO MARCO BUZZI**
AGRAVANTE : **GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA**
ADVOGADOS : **MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - SP182514**
 CELSON CALDAS MARTINS XAVIER - SP172708
 EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
AGRAVADO : **BIOMEDYCUR COMERCIO DE COLCHOES TERAPEUTICOS -**
 EIRELI
ADVOGADO : **EZEQUIEL FRANDOLOSO - SP295385**
AGRAVADO : **VIBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS**
 ELETRONICOS EIRELI - MICROEMPRESA
ADVOGADO : **FERNANDO RAFAEL PASSOS DA SILVA - SP312754**

EMENTA

**AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO
CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.**

INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

1. A alegação de afronta ao artigo ao artigo 1.022 do CPC/15 se deu de forma genérica, circunstância impeditiva do conhecimento do recurso especial, no ponto, pela deficiência na fundamentação. Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.

2. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.

3. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que a responsabilidade subjetiva e solidária do provedor de busca configura-se quando, apesar de devidamente comunicado sobre o ilícito, não atua de forma ágil e diligente para providenciar a exclusão do material contestado ou não adota as providências tecnicamente possíveis para tanto. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. O Tribunal constatou que houve indevida utilização da marca pertencente à recorrida e concluiu restar configurada a concorrência desleal. Sendo assim, verifica-se que a matéria foi

apreciada à luz dos elementos de fato e de prova acostados aos autos, de modo que a revisão das premissas alcançadas acerca do uso indevido da marca encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): Cuida-se de agravo interno interposto por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. em face de decisão monocrática da lavra deste signatário que negou provimento ao agravo em recurso especial.

O aludido apelo extremo, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, desafiou acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado (e-STJ, fl. 1499):

Propriedade industrial. Utilização da expressão "Pillowmed" como palavra-chave para remissão a link patrocinado pela corré no serviço Google Ads. Prática nociva e que não se confunde com a propaganda comparativa. Precedentes. Ordem de abstenção mantida. Danos morais. Responsabilidade subjetiva da Provedora de Aplicação de Internet, nos termos do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Ausência de demonstração de recalcitrância no cumprimento da ordem. Insuficiência, todavia, para afastar a responsabilidade solidária, que se extrai da contratação e da previsibilidade do resultado. Revisão do pronunciamento anunciado no voto originariamente proferido na sessão de 13 de abril de 2.021. Aplicação do art. 941, § 1º, do Código de Processo Civil. Danos morais. Prejuízos in re ipsa. Responsabilidade da concorrente verificada. Desnecessidade de prova além da prática da contrafação. Indenização que, considerando as circunstâncias do caso, deve ser arbitrada em R\$10.000,00, valor equilibrado e que observa o binômio reparação/sanção. Recurso da corré desprovido, provido o da autora.

Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados (e-STJ, fls. 1592-1595).

Em suas razões recursais (e-STJ, fls. 1509-1551), sustenta a parte recorrente a existência de violação aos seguintes dispositivos:

a) art. 1022 do Código de Processo Civil de 2015, defendendo, genericamente, que a Corte de origem não sanou omissões supostamente perpetradas pelo acórdão embargado, mesmo diante da oposição dos embargos declaratórios, o que teria configurado negativa de prestação jurisdicional.

b) arts. 123, I, 132, IV, 189, 190 195 da LPI (LEI Nº 9.279/96), artigos 6º e 36 do CDC alegando a inexistência de violação marcária na utilização de palavra-chave para direcionamento de publicidade, bem como inexistência de concorrência desleal e ausência de desvio e de confusão do público consumidor;

c) art. 19 do Marco Civil da Internet (LEI Nº 12.965/14), aduzindo a necessidade de indicação de URL específica para remoção de conteúdo infringente;

d) art. 19 do Marco Civil da Internet e artigos 186 e 884 do Código Civil, alegando ausência de responsabilidade indenizatória do provedor de aplicação de internet ante a ausência de descumprimento de ordem judicial, bem como o descabimento do pedido de indenização por danos em desfavor da recorrente.

Sem contrarrazões.

Admitido o processamento do recurso na origem, consoante decisão de fls. 1599-1600 (e-STJ), ascenderam os autos a esta Corte.

Em decisão monocrática (e-STJ, fls. 1607-1613), este signatário negou provimento ao recurso especial em razão da incidência das Súmulas 284/STF, 7/STJ, 211/STJ e 83/STJ.

No presente agravo interno (e-STJ, fls. 1617-1775), a ora agravante combate os óbices supracitados e reitera os mesmos argumentos lançados nas razões do apelo extremo.

Requer, por fim, a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma pelo Colegiado.

Sem impugnação.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra, por seus próprios fundamentos.

1. De início, em relação à alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/15, a decisão agravada merece ser mantida.

No caso, denota-se das razões do recurso especial que as alegações que a fundamentaram são genéricas, sem discriminação dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros sobre os quais tenha incorrido o acórdão impugnado.

Incide, no caso, por analogia, a Súmula 284/STF.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 284/STF. COBERTURA SECURITÁRIA. INOPONIBILIDADE DE RESTRIÇÃO CONTRATUAL SEM DESTAQUE À PARTE CONTRÁRIA. SÚMULAS 283/STF E 5 E 7 STJ. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (PRESCRIÇÃO) OBJETO DE PRÉVIA DECISÃO NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A alegação de omissão não

prescinde da indicação do vício do acórdão recorrido por ocasião do exame das questões (fáticas ou jurídicas) ou das teses desenvolvidas em torno dos dispositivos legais arrolados, não sendo suficiente a indicação abstrata da pretensão de prequestionamento, sob pena de incidência da Súmula 284/STF. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1352510/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. Não se conhece da alegada violação do art. 1022 do CPC/2015, quando a causa de pedir recursal se mostra genérica, sem a indicação precisa dos pontos considerados omissos, contraditórios, obscuros ou que não receberam a devida fundamentação, sendo aplicável a Súmula 284 do STF. Precedentes. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1702142/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020)

2. Em que pese a irresignação da parte agravante, o exame dos autos revela que a matéria contida nos arts. 6º e 36 do CDC, apontados como violados, é estranha ao acórdão recorrido, faltando-lhes o indispensável prequestionamento, do qual não estão isentas nem mesmo as questões de ordem pública, por força do próprio comando constitucional que prevê o recurso especial.

Com efeito, os artigos mencionados e a tese da necessidade de indicação de URL específica para remoção de conteúdo infringente não foram objeto de debate pelo Tribunal de origem.

Cabe destacar que o prequestionamento, entendido como a necessidade de o tema objeto do recurso haver sido examinado pela decisão atacada, constitui exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, ao tratar do recurso especial, impondo-se como um dos principais pressupostos ao seu conhecimento.

Dessa forma, não basta à parte discorrer sobre o dispositivo legal que entende afrontado. Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do especial, inafastável a compreensão de que não houve prequestionamento a respeito de referidas teses jurídicas, atraindo a aplicação da Súmula 211/STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE COLETIVO. 1. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. FACULDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 83/STJ. 2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 3. ATIVIDADE LABORATIVA PREJUDICADA. PENSIONAMENTO. CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. INCAPACIDADE PERMANENTE. PENSÃO VITALÍCIA. SÚMULA N. 83/STJ. 5. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE NO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. 6. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO. PRECEDENTES. 7. VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 8. AGRAVO INTERNO

DESPROVIDO.

(...)

7. A ausência de prequestionamento se evidencia quando o conteúdo normativo contido nos dispositivos supostamente violados não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem. Hipótese em que incide o rigor da Súmula n. 211/STJ.

8. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1764771/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 14/02/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a impugnação, no agravo regimental ou interno, de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.

2. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento de tese jurídica em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, nesta instância especial, definir se foi correta a interpretação conferida à legislação federal. 2.1 O prequestionamento constitui requisito imprescindível à admissibilidade do recurso especial, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 2.2. No caso em comento, a controvérsia relativa à possibilidade de propositura de nova demanda não foi enfrentada pelo Tribunal de origem e não foi objeto de embargos de declaração. Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1459758/PA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)

3. Outrossim, consoante asseverado na decisão singular, o STJ firmou entendimento no sentido de que a responsabilidade subjetiva e solidária do provedor de busca configura-se quando, apesar de devidamente comunicado sobre o ilícito, não atua de forma ágil e diligente para providenciar a exclusão do material contestado ou não adota as providências tecnicamente possíveis para tanto.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNET. CONTEÚDO OFENSIVO. REMOÇÃO. CONTROLE EDITORIAL. INEXISTÊNCIA. MONITORAMENTO DA REDE. CENSURA PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. SOLIDARIEDADE. PROVEDOR. CARACTERIZAÇÃO. CULPA. NOTIFICAÇÃO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. VEDAÇÃO. MULTA DIÁRIA. REVISÃO. VALOR INICIAL. EXCESSO VERIFICADO.

(...)

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que (a) para fatos anteriores à publicação do Marco Civil da Internet, caso dos autos, basta a ciência inequívoca do conteúdo ofensivo pelo provedor, sem sua retirada em prazo razoável, para que este se torne responsável e, (b) após a entrada em vigor da Lei nº 12.965/2014, o termo inicial da responsabilidade solidária do provedor é o momento da notificação judicial que ordena a retirada do conteúdo da internet.

5. A responsabilidade dos provedores de conteúdo de internet em geral depende da existência ou não do controle editorial do material disponibilizado na rede. Não havendo esse controle, a responsabilização somente é devida se, após notificação para a retirada do material, mantiver-se o provedor inerte. Precedentes.

6. O provedor, ao ser comunicado que determinado texto ou imagem tem conteúdo difamatório, deve retirá-lo imediatamente, sob pena de responder solidariamente com o autor direto do dano. Precedentes.

(...)

11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(REsp n. 1.593.249/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 9/12/2021.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTEÚDO OFENSIVO NA INTERNET. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROVEDOR. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. SUFICIENTE IDENTIFICAÇÃO DA URL DO CONTEÚDO OFENSIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4. A responsabilidade subjetiva e solidária do provedor de busca configura-se quando, apesar de devidamente comunicado sobre o ilícito, não atua de forma ágil e diligente para providenciar a exclusão do material contestado ou não adota as providências tecnicamente possíveis para tanto, assim como ocorreu na espécie.

5. O total fixado a título de astreintes somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir; nunca em razão do simples valor integral da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor. Precedentes.

6. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.738.628/SE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, REPDJe de 26/2/2019, DJe de 25/02/2019.)

No caso, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, consignou o seguinte (e-STJ, fl. 1501):

Pese seu louvado esforço, há muito desenvolvido perante as Câmaras de Direito Empresarial da Corte, tentando fazer crer na legalidade irrestrita do serviço que comercializa o Google Ads, é assente entre os seus membros que a ferramenta, quando utilizada por terceiros com a contratação da palavra-chave correspondente à marca registrada de um concorrente, acarreta em prática que se mostra abusiva, ainda que a provedora, ao menos a princípio, não tenha a responsabilidade de fiscalizar os termos contratados.

(...)

Na hipótese, a autora demonstrou que é titular da marca nominativa PILLOWMED 3 e, conforme ata notarial, ao digitar o termo na página de busca da Google, como segundo resultado, aparecia o anúncio que direcionava ao site 4www.vibrolifecolchões.com.br5. Dada a especificidade da nomenclatura utilizada, somada à revelia e à ausência de negativa de contratação pela provedora, restou suficientemente demonstrada a compra, pela concorrente, da palavrachave para o anúncio pela concorrente no serviço Google Ads. Tal conduta configura, mesmo, ato de concorrência desleal, pois objetiva aproveitar-se do prestígio de uma marca registrada para obtenção de clientela, uma vez que, ao se realizar pesquisa com o termo, seduzirá aqueles que estavam em busca de um item específico, a avaliar o produto da concorrente. Não há como se considerar, então, tratar-se de propaganda comparativa, a exemplo do que vem ocorrendo com outros serviços também oferecidos pela provedora.

(...)

Assim, o pleito cominatório comportava, mesmo, acolhida, merecendo mantida a tutela de urgência concedida na r. sentença, assim como os encargos de sucumbimento definidos na Origem, **pois, tivesse, a provedora, cumprido espontaneamente o pleito**, poder-se-ia cogitar de isentá-la desse ônus.

Não há como, portanto, acolher a pretensão recursal no ponto.

4. Nesse contexto, do excerto acima transcrito, depreende-se que o Tribunal constatou que houve indevida utilização da marca pertencente à recorrida, e concluiu restar configurada a concorrência desleal. Sendo assim, verifica-se que a matéria foi apreciada à luz dos elementos de fato e de prova acostados aos autos, de modo que a revisão das premissas alcançadas acerca do uso indevido da marca encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. FUNDAMENTOS SUFICIENTES. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. SÚMULA Nº 283/STF. INTERNET. CONTEÚDO OFENSIVO. REMOÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR. CARACTERIZAÇÃO. CULPA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

(...).

6. Rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias, para excluir a culpa do provedor de internet pelos danos ocasionados à parte recorrida, demandaria a análise de fatos e provas dos autos, providência vedada no

recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1177619/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 08/11/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. PUBLICIDADE COMPARATIVA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.402.894/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 25/8/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL COMPROVADA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. As conclusões do acórdão recorrido no tocante à existência da prática de concorrência desleal, e prática de ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar; não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático - probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.560.925/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 2/2/2021.)

Ademais, ainda que assim não fosse, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento (23/08/2022), apreciando caso similar, reconheceu concorrência desleal na conduta de uma empresa anunciante na internet que utilizou a marca registrada de concorrente como palavra-chave no sistema de *links* patrocinados do GOOGLE, como forma de obter resultados privilegiados nas buscas e direcionar clientes para os seus serviços. Na oportunidade, considerou-se que a utilização de marca de outra empresa como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço concorrente é capaz de causar confusão quanto à atividade exercida por ambas as empresas (**REsp 1937989/SP**, cujo acórdão ainda encontra-se pendente de publicação).

Como bem ressaltado pelo eminente relator ministro Luis Felipe Salomão na ocasião, "*O estímulo à livre iniciativa, dentro ou fora da rede mundial de computadores, deve conhecer limites, sendo inconcebível reconhecer lícita conduta que cause confusão ou associação proposital à marca de terceiro atuante no mesmo nicho de mercado*" e "*Além da flagrante utilização indevida de nome empresarial e marca alheia, a utilização de links patrocinados, na forma como engendrada pela ora recorrente, é*

conduta reprimida pelo artigo 195, incisos III e V, da Lei de Propriedade Industrial e pelo artigo 10 bis da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial".

De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.

5. Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

**AgInt no REsp 1.982.872 / SP
PROCESSO ELETRÔNICO**

Número Registro: 2022/0020437-6

Número de Origem:
11016478520188260100

Sessão Virtual de 18/10/2022 a 24/10/2022

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

ADVOGADOS : MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - SP182514

CELSO CALDAS MARTINS XAVIER - SP172708

EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532

RECORRIDO : BIOMEDYCUR COMERCIO DE COLCHOES TERAPEUTICOS - EIRELI

ADVOGADO : EZEQUIEL FRANDOLOSO - SP295385

RECORRIDO : VIBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI -
MICROEMPRESA

ADVOGADO : FERNANDO RAFAEL PASSOS DA SILVA - SP312754

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

ADVOGADOS : MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - SP182514

CELSO CALDAS MARTINS XAVIER - SP172708

EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532

AGRAVADO : BIOMEDYCUR COMERCIO DE COLCHOES TERAPEUTICOS - EIRELI

ADVOGADO : EZEQUIEL FRANDOLOSO - SP295385

AGRAVADO : VIBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI -
MICROEMPRESA

ADVOGADO : FERNANDO RAFAEL PASSOS DA SILVA - SP312754

TERMO

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 18/10/2022 a 24/10/2022, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 25 de outubro de 2022



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.937.989 - SP (2021/0144329-4)

RELATOR : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
RECORRENTE : VP VIAGENS E TURISMO LTDA.
ADVOGADOS : ANDRE LIPP PINTO BASTO LUPI - SP400334
JOÃO MARTIM DE AZEVEDO MARQUES - SP400346
RECORRIDO : PR BRAUN PASSAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADOS : JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
GABRIELLA FRANCO TEIXEIRA - SP341267

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. ORDEM ECONÔMICA. LIVRE CONCORRÊNCIA. DESVIO DE CLIENTELA E CONCORRÊNCIA DESLEAL. REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA. INTERNET. COMÉRCIO ELETRÔNICO. PROVEDORES DE BUSCA. LINKS PATROCINADOS. PALAVRA-CHAVE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MARCA REGISTRADA. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. DILUIÇÃO DA MARCA. PERDA DE VISIBILIDADE. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL.

1. A livre concorrência é direito constitucional e sua defesa é princípio geral da ordem econômica (art. 170, IV), materializada na repressão à dominação dos mercados e de quaisquer movimentos tendentes à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros (art. 173, § 4º, da CF).

2. A política de concorrência é determinante para continuidade dos empreendimentos de ordem econômica e estrutural de um mercado eficaz. Todavia, a utilização de esforços antiéticos para o *desvio de clientela* e o empobrecimento do concorrente, torna desleal a concorrência, o que deve ser combatido pelo ordenamento jurídico.

3. O ato de concorrência leal e o de concorrência desleal têm em comum a sua finalidade: ambos objetivam a clientela alheia. A deslealdade, no entanto, está na forma de atingir essa finalidade. Não é desleal o ato praticado com o objetivo de se apropriar de uma clientela, mas, sim, a prática de atos que superem a barreira do aceitável, lançando mão de meios desonestos.

4. A internet, fruto da revolução tecnológica, maximizou a visibilidade da oferta e circulação de produtos e serviços, propiciando aos seus *players* o alcance de mercados, até então, de difícil ou impossível ingresso, colaborando para o advento de novos modelos de negócio e a expansão da livre concorrência.

5. Os provedores de busca são sites que rastreiam, indexam e armazenam informações, que são disponibilizadas online, organizando-as e classificando-as para que, uma vez consultadas, possam ser fornecidas como sugestões (ou resultados) que atendam aos critérios de busca informados pelos próprios usuários.

6. É lícito o serviço de publicidade pago, oferecido por provedores de



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

busca, que, por meio da alteração do referenciamento de um domínio, com base na utilização de certas palavras-chave, coloca em destaque e precedência o conteúdo pretendido pelo anunciante "pagador" (links patrocinados).

7. Todavia, infringe a legislação de propriedade industrial aquele que ele como palavra-chave, em links patrocinados, marcas registradas por um concorrente, configurando-se o desvio de clientela, que caracteriza ato de concorrência desleal, reprimida pelo art. 195, III e V, da Lei da Propriedade Industrial e pelo art. 10 bis, da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial.

8. Utilizar a marca de um concorrente como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o link do concorrente usurpador é capaz de causar confusão quanto aos produtos oferecidos ou a atividade exercida pelos concorrentes. Ainda, a prática desleal conduz a processo de diluição da marca no mercado e prejuízo à função publicitária, pela redução da visibilidade.

9. O estímulo à livre iniciativa, dentro ou fora da rede mundial de computadores, deve conhecer limites, sendo inconcebível reconhecer lícita conduta que cause confusão ou associação proposital à marca de terceiro atuante no mesmo nicho de mercado.

10. A repressão à concorrência desleal não visa tutelar o monopólio sobre o aviamento ou a clientela, mas sim garantir a concorrência salutar, leal e os resultados econômicos. A lealdade é, assim, limite primeiro e inafastável para o exercício saudável da concorrência e deve inspirar a adoção de práticas mercadológicas razoáveis.

11. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça acordam, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Sustentou oralmente a Dra. GABRIELLA FRANCO TEIXEIRA (protestará por juntada), pela parte RECORRIDA: PR BRAUN PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Brasília (DF), 23 de agosto de 2022(Data do Julgamento)

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.937.989 - SP (2021/0144329-4)

RELATOR : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
RECORRENTE : VP VIAGENS E TURISMO LTDA.
ADVOGADOS : ANDRE LIPP PINTO BASTO LUPI - SP400334
JOÃO MARTIM DE AZEVEDO MARQUES - SP400346
RECORRIDO : PR BRAUN PASSAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADOS : JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
GABRIELLA FRANCO TEIXEIRA - SP341267

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO:

1. PR BRAUN PASSAGENS E TURISMO LTDA. ajuizou ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela de urgência cumulado com reparação de danos em face de VP VIAGENS E TURISMO LTDA. A autora é agência de viagens e turismo e o principal produto da empresa é a promoção de viagens a Orlando (EUA), notadamente aos parques do complexo Disney.

Asseverou ser detentora de todos os direitos de propriedade intelectual relativos a seus sinais distintivos, referentes à marca "BRAUN", devidamente registrada no INPI, segundo consta no Certificado de Registro de Marca n. 819199320, com data de concessão em 22/12/1998.

Argumentou que "quando um usuário utiliza-se do website Google para buscar o domínio da empresa autora, ao digitar as palavras-chave que remetem à sua marca ("Braun Turismo"), facilmente encontraria os links "Braun Turismo - A número 1 em Disney", que prontamente o remeteria ao site <http://www.braunturismo.com.br/portal/>.

Alegou que o serviço Google AdWords vem sendo utilizado pela empresa ré, que opera o site VOUPRA.COM, para divulgar seus serviços de viagens e turismo (os mesmos realizados pela autora), vinculando-os à expressão "BRAUN" (fl. 3). Esclareceu que o internauta, ao colocar as palavras-chave "BRAUN TURISMO" na ferramenta de pesquisa do site Google, teria como resposta um link que o levaria ao domínio www.voupra.com/Disney/Promoção, de titularidade da ré e que este resultado (VOUPRA, o site da ré) apareceria em posição privilegiada em relação ao site da autora (BRAUN TURISMO), antes dele. Ou seja, ao colocar como critério de busca o nome da empresa autora, o usuário receberia, em primeiro lugar, como resposta, a sugestão de do site da empresa ré.

Defendeu que, dessa forma, a ré estaria desviando o usuário que busca passagens para a Disney a partir da expressão "BRAUN TURISMO" e que pretendia



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

acessar o website da autora, para o seu próprio site.

Concluiu que a "ré possui claro intuito de lucrar com a confusão entre as empresas no momento da realização da pesquisa no Google, a partir da sua vinculação indevida aos direitos de registro de marca da autora, e tudo isso em prejuízo à autora" (fl. 5).

Afirmou que a ré não possui qualquer relação societária com a autora, nem mesmo parceria comercial, mas, ao contrário, as empresas são concorrentes, consistindo referida prática em violação dos direitos da autora, mormente a concorrência desleal, com evidente propósito de aproveitamento parasitário da marca e do renome da autora.

Pleiteou a condenação da ré se abster da utilização de nome comercial e/ou qualquer marca registrada pela autora, por qualquer meio ou processo, especialmente como palavra-chave para a ativação de links ou anúncios patrocinados, sob pena de multa diária, assim como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O juiz julgou procedentes os pedidos da autora, reconhecendo, em suma, o uso indevido da marca para prática de concorrência desleal, considerando o potencial de desvio de clientela que a conduta da ré enseja.

A empresa demandada interpôs apelação (fls. 266-277), parcialmente provida, nos termos da ementa abaixo transcrita (fl. 311):

Propriedade industrial. Utilização da expressão "Braun" como palavra-chave para remissão a link patrocinado pela ré no serviço Google AdWords. Autora que comprova que a busca pelo termo, de nomenclatura bastante específica, direcionava ao site da ré. Esta, todavia, não demonstra que, na contratação do serviço, a expressão não estava dentre as eleitas. Ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora pela ré. Concorrência desleal caracterizada pelo uso parasitário da marca da autora (art. 195, III e IV, da Lei n. 9.279/96. Ação julgada procedente.

Danos morais. Prejuízos *in re ipsa*. Valor que deve observar o binômio reparação/sanção. Quantia reduzida para R\$ 10.000,00.

Sucumbência. Valor estimado para a indenização por danos morais na inicial, cujo não acolhimento não implica em perda do pedido.

Recurso parcialmente provido.

No recurso especial interposto por VP VIAGENS E TURISMO LTDA. (Voupra), com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, a recorrente alega má aplicação do art. 195, III e IV da Lei de Propriedade Industrial e art. 489, §1º, I, II, III e V, do CPC.

Alega que o acórdão recorrido aplicou a legislação federal de forma inadequada. Nessa linha, afirma que não é qualquer ato de desvio de clientela apto a atrair a repressão estatal.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Sustenta que considerar ato reprimível de concorrência desleal qualquer desvio de clientela, implica eliminação da própria livre concorrência.

Argumenta que, apesar de todos os atos de concorrência desleal visarem atrair ou desviar a clientela, de modo direto ou indireto, essa finalidade não é suficiente para caracterizar o ilícito, por constituir-se consequência direta e inafastável do modelo capitalista e de livre mercado.

Defende que o anunciante, ao adquirir uma palavra-chave que corresponda a marca de terceiro, objetiva se fazer presente de maneira competitiva nas pesquisas realizadas pelos usuários/consumidores. Reitera que a captação de clientela é inerente a qualquer atividade econômica, mormente no âmbito do e-commerce, sendo objetivo de toda e qualquer publicidade.

Quanto aos atos de confusão do consumidor, afirma que seriam aqueles praticados pelo concorrente com a intenção de confundir o consumidor para obter uma vantagem indevida.

Alega que é "objetivo dos provedores de busca a exposição dos usuários a diversos resultados e informações de modo simultâneo, de forma incomparável com as consultas físicas que uma pessoa faria no centro comercial de sua cidade, por exemplo. Com um clique é apresentado centenas de milhares de resultados, todos eles elencados em linhas sucessivas de informações" (fl. 328).

Por fim, alega a ocorrência de divergência jurisprudencial. Apresenta como paradigma julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

Contrarrazões ao recurso especial às fls. 358-371.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.937.989 - SP (2021/0144329-4)

RELATOR : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
RECORRENTE : VP VIAGENS E TURISMO LTDA.
ADVOGADOS : ANDRE LIPP PINTO BASTO LUPI - SP400334
JOÃO MARTIM DE AZEVEDO MARQUES - SP400346
RECORRIDO : PR BRAUN PASSAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADOS : JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
GABRIELLA FRANCO TEIXEIRA - SP341267

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. ORDEM ECONÔMICA. LIVRE CONCORRÊNCIA. DESVIO DE CLIENTELA E CONCORRÊNCIA DESLEAL. REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA. INTERNET. COMÉRCIO ELETRÔNICO. PROVEDORES DE BUSCA. LINKS PATROCINADOS. PALAVRA-CHAVE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MARCA REGISTRADA. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. DILUIÇÃO DA MARCA. PERDA DE VISIBILIDADE. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL.

1. A livre concorrência é direito constitucional e sua defesa é princípio geral da ordem econômica (art. 170, IV), materializada na repressão à dominação dos mercados e de quaisquer movimentos tendentes à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros (art. 173, § 4º, da CF).
2. A política de concorrência é determinante para continuidade dos empreendimentos de ordem econômica e estrutural de um mercado eficaz. Todavia, a utilização de esforços antiéticos para o *desvio de clientela* e o empobrecimento do concorrente, torna desleal a concorrência, o que deve ser combatido pelo ordenamento jurídico.
3. O ato de concorrência leal e o de concorrência desleal têm em comum a sua finalidade: ambos objetivam a clientela alheia. A deslealdade, no entanto, está na forma de atingir essa finalidade. Não é desleal o ato praticado com o objetivo de se apropriar de uma clientela, mas, sim, a prática de atos que superem a barreira do aceitável, lançando mão de meios desonestos.
4. A internet, fruto da revolução tecnológica, maximizou a visibilidade da oferta e circulação de produtos e serviços, propiciando aos seus *players* o alcance de mercados, até então, de difícil ou impossível ingresso, colaborando para o advento de novos modelos de negócio e a expansão da livre concorrência.
5. Os provedores de busca são sites que rastreiam, indexam e armazenam informações, que são disponibilizadas online, organizando-as e classificando-as para que, uma vez consultadas, possam ser fornecidas como sugestões (ou resultados) que atendam aos critérios de busca informados pelos próprios usuários.
6. É lícito o serviço de publicidade pago, oferecido por provedores de



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

busca, que, por meio da alteração do referenciamento de um domínio, com base na utilização de certas palavras-chave, coloca em destaque e precedência o conteúdo pretendido pelo anunciante "pagador" (links patrocinados).

7. Todavia, infringe a legislação de propriedade industrial aquele que ele como palavra-chave, em links patrocinados, marcas registradas por um concorrente, configurando-se o desvio de clientela, que caracteriza ato de concorrência desleal, reprimida pelo art. 195, III e V, da Lei da Propriedade Industrial e pelo art. 10 bis, da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial.

8. Utilizar a marca de um concorrente como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o link do concorrente usurpador é capaz de causar confusão quanto aos produtos oferecidos ou a atividade exercida pelos concorrentes. Ainda, a prática desleal conduz a processo de diluição da marca no mercado e prejuízo à função publicitária, pela redução da visibilidade.

9. O estímulo à livre iniciativa, dentro ou fora da rede mundial de computadores, deve conhecer limites, sendo inconcebível reconhecer lícita conduta que cause confusão ou associação proposital à marca de terceiro atuante no mesmo nicho de mercado.

10. A repressão à concorrência desleal não visa tutelar o monopólio sobre o aviamento ou a clientela, mas sim garantir a concorrência salutar, leal e os resultados econômicos. A lealdade é, assim, limite primeiro e inafastável para o exercício saudável da concorrência e deve inspirar a adoção de práticas mercadológicas razoáveis.

11. Recurso especial não provido.

VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

2. A controvérsia dos autos consiste em definir se configura ou não concorrência desleal a conduta de um anunciante na internet, que se utiliza da marca registrada de um concorrente como palavra-chave em *link* patrocinado, obtendo posição privilegiada em resultados de buscas, visando direcionar os usuários daqueles produtos e serviços para o seu próprio sítio eletrônico.

No caso dos autos, a sentença de piso apresentou os fatos e a solução jurídica nos termos abaixo (fls. 260-262):

A autora, conforme demonstra a certidão de fls. 43, é titular da marca



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

nominativa "BRAUN", de serviço, voltada notadamente para viagem e turismo.

Legítima, portanto, nos termos do artigo 130, inciso III, da Lei de Propriedade Industrial para pleitear a defesa de uso do termo.

A ré, concorrente da autora, afirma nunca ter se utilizado da expressão "BRAUN", sozinha, para obter visualizações privilegiadas no buscador Google, com o uso da ferramenta Google Adwords.

[...]

Não há a comprovação nos autos que a ré, realmente, tenha se utilizado da expressão "BRAUN" sozinha para indicar sua própria página na internet.

Aliás, ciente, como se demonstrou, da existência de várias outras empresas que se utilizam dessa expressão, realmente não faria sentido a aquisição deste nominativo, isolado, para divulgar seu negócio.

Todavia, as atas notariais de fls. 45/48 certificam que a pesquisa pelos nominativos em conjunto "braum" e "turismo" ou "braun" e "passagens" remetem diretamente ao site da ré, <www.voupra.com>, precedido do indicativo "anúncio", ou seja, do uso da ferramenta do Google.

Embora seja verdade que não tenha adquirido o serviço Adwords com a palavra "braun", isolada, o fez em conjunto com a palavra "turismo".

Ora, o nome da empresa autora é BRAUN PASSAGENS e TURISMO e o mercado da requerida é o de passagens e turismo, porque concorrente direta daquela.

A adição da expressão "braun", nada comum quando atrelada ao tema "turismo" e "passagens", configura, sim, o uso indevido da marca e a prática de concorrência parasitária, através da qual a empresa ré se utiliza do reconhecimento do nome da autora nesse nicho de mercado para obter visualização privilegiada, desviando potencialmente a clientela daquela e prejudicando seus negócios.

Nesse sentido, o artigo 209, *caput*, da Lei de Propriedade Industrial, que conceitua os atos de violação de marca e da prática de concorrência desleal:

"fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio". (grifos nossos)

Ainda, o artigo 195, inciso III, do mesmo Diploma Legal, aplica-se ao caso em tela: "comete crime de concorrência desleal quem emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem".

Reconhecida a prática de uso indevido da marca da autora para prática de concorrência desleal, de rigor a fixação de condenação em danos morais, porquanto *in re ipsa*.

Acerca da questão controvertida, manifestou-se o acórdão nos seguintes termos (fl. 313):

Com a inicial, a acionante trouxe documentação suficiente a



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

demonstrar que a busca era direcionada ao site www.voupra.com e, dada a especificidade da nomenclatura utilizada "Braun", indicava-se, em princípio, que a ré anunciante, inseriu a expressão como palavra-chave no serviço AdWords.

Ao contestar a demanda, a acionada não nega tenha realizado a contratação do serviço de publicidade, apenas afirmando que não tinha o intento de desviar clientela, mas tão somente colocar-se em posição de destaque, com a utilização das expressões "turismo" e "ingresso", tentando fazer crer em mera coincidência no gatilho disparado quando da utilização conjunta com "Braun".

Cabia, então, à anunciante trazer aos autos os termos da contratação com a Google, demonstrando as palavras-chaves que elegeu e que a expressão acoimada de remissa ao anúncio da concorrente não estava entre elas.

No entanto, nada trouxe a comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Assim, a conclusão é de que restaram suficientemente demonstrados os fatos inicialmente relatados, o que caracteriza concorrência desleal, nos termos do artigo 195, III e IV, da Lei n. 9.279/96, diante do uso parasitário da marca da autora, ainda que a doutrina e Tribunais estrangeiros caminhem para solução diversa.

3. No ponto, como de conhecimento, a organização política da sociedade e da ordem jurídica foi circunstância fundamental para que os direitos individuais fossem regulamentados e, assim, recebessem significativa proteção.

Nessa esteira, a partir do século XX, princípios relacionados à ordem econômica, fruto do liberalismo, e princípios de ordem social, tomaram assento naquela categoria privilegiada de direitos.

José Paschoal Rossetti conclui que o progresso inspirou a constitucionalização dos princípios da ordem econômica, uma vez que o desenvolvimento da produção e circulação dos produtos, a prestação dos serviços, assim como a providência das necessidades coletivas, não se realizariam a contento sem a normatização adequadamente proposta pelo Estado (*Introdução à economia*. 14. ed. São Paulo: Atlas, 1990, p. 43).

Na mesma linha de ideias, Maximiliano reconhece que "as mudanças econômicas e sociais constituem o fundo e a razão de ser de toda evolução jurídica; e o direito é feito para traduzir em disposições positivas e coercitivas toda a evolução social (MAXIMILIANO, Carlos. *Hermenêutica e aplicação do direito*. 16. ed. Rio de Janeiro: RT, 1997, p. 157).

Assim, a livre concorrência é direito expressamente previsto na Carta Constitucional de 1988 e a sua defesa constitui princípio geral da ordem econômica (art. 170, IV), o qual prescreve a repressão do poder econômico propenso à dominação dos mercados e, na mesma medida, quaisquer movimentos tendentes à eliminação da concorrência e ao



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

aumento arbitrário dos lucros (art. 173, § 4.º, da CF).

Dessarte, sendo a livre iniciativa e a livre concorrência fundamentos de nosso ordenamento, a efetivação do objetivo que subsidiam impõe, por certo, a disciplina de um regramento mínimo. Nesse rumo, a normatização favorece disputas leais de mercado, ao mesmo tempo em que censura práticas ilegítimas de obtenção de vantagem, estrutural ao direito concorrencial.

Não há dúvidas de que a política de concorrência, mais que conveniente, é determinante para continuidade dos empreendimentos de ordem econômica e medular à estrutura de um mercado eficaz. Na direção desse entendimento, os direitos de propriedade intelectual que garantem *exclusividade* ao seu titular ou que o declaram *absoluto* ou *irrevogável* poderiam, à primeira vista, aparentar contradição ao sistema desenhado, mas essa impressão não se confirma. Isso, porque, aqueles direitos, quando amparados pela boa-fé e pelo interesse social, revelam-se como estímulo a institutos de propriedade industrial que contribuem para o desenvolvimento econômico da nação.

Tomando *concorrência* como destaque, o Ministro Waldemar Zveiter, em obra doutrinária, acentua a necessidade de delinear seu campo de licitude e, nessa linha, afirma que "no sentido de disputa, porfia, emulação é benéfica e estimulante da inteligência, da prosperidade individual e coletiva, um fator de progresso cultural e econômico [...] A livre-iniciativa e o jogo de mercado, a sadia competição e a obtenção do lucro constituem molas propulsoras da economia de um país. Assim, a ideia fundamental à concepção da livre concorrência é a honestidade na competição, obediência às leis de mercado e às normas jurídicas que a disciplinam" (*Concorrência desleal: parasitismo*. Superior Tribunal de Justiça. Edição comemorativa dos 30 anos do STJ. Disponível em: file:///C:/Users/Local%20User/Downloads/concorrenciadeslealparasitismo_zveiter.pdf)

A doutrina especializada, pela lição do saudoso Professor Denis Borges Barbosa, esclarece que haverá concorrência "quando distintos agentes econômicos disputam a entrada, manutenção ou predomínio num mercado, definido por serviços ou produtos que sejam iguais ou - do ponto de vista do consumidor - substituíveis entre si; definido ainda pela efetividade dessa disputa num espaço geográfico e temporal determinado. (*Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 7).

Noutro vértice, desponta a teoria da *concorrência desleal*, que se construiu, "visando principalmente responder a ações que, desordenando o mercado, desorientando o consumidor e atingindo o concorrente, perturbam o seu normal funcionamento" (BITTAR, Carlos Alberto. *Teoria e prática da concorrência desleal*. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 34).

Com efeito, será *desleal* a concorrência sempre que se verificar a utilização de esforços que se distanciam da ética e perseguem o *desvio de clientela* e empobrecimento do



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

concorrente.

Outrossim, para restaurar o equilíbrio rompido, restabelecendo-se a ordem natural das coisas, o ordenamento habilitou instrumento próprio de reposição, fundado na teoria da responsabilidade civil.

Em perfeito arremate, Fábio Ulhoa Coelho leciona:

Vale lembrar que o ato de concorrência leal e o de concorrência desleal têm em comum a sua **finalidade**, uma vez que **ambos objetivam a clientela alheia. A deslealdade, portanto, não está na busca da clientela dos outros, mas sim na forma de atingir essa finalidade. Dessa forma, [...] a concorrência desleal não diz respeito a qualquer ato com o objetivo de se apropriar de uma clientela, mas a utilização daqueles que superem a barreira do aceitável, lançando mão de meios desonestos.**

(*Tratado de Direito Comercial*. V.6. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 475).

Sobre a matéria, em recurso julgado pelo rito dos repetitivos (REsp n. 1.527.232/SP), ficou acentuado que, baseado na definição de *concorrência desleal* apresentada na Convenção da União de Paris (álínea 2 do seu artigo 10 *bis*), observa-se que a noção de *concorrência* pode variar de um país para outro, já que o entendimento sobre o que seja "uso honesto", em matéria industrial e comercial, é variável e estabelece conforme o espaço e tempo que ocupa, moldando-se em práticas moralmente aceitas e sobre valores, realidade social e conjunto de princípios do regime jurídico a que será aplicável.

Confira-se a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TRADE DRESS. CONJUNTO-IMAGEM. ELEMENTOS DISTINTIVOS. PROTEÇÃO LEGAL CONFERIDA PELA TEORIA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL. REGISTRO DE MARCA. TEMA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, DE ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE AUTARQUIA FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO, POR PARTE DO PRÓPRIO TITULAR, DO USO DE SUA MARCA REGISTRADA. CONECTÁRIO LÓGICO DA INFIRMAÇÃO DA HIGIDEZ DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.

2. No caso concreto, dá-se parcial provimento ao recurso interposto por SS Industrial S.A. e SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda., remetendo à Quarta Turma do STJ, para prosseguir-se no julgamento



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

do recurso manejado por Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. e Natura Cosméticos S.A.
(REsp n. 1.527.232/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/12/2017, DJe de 5/2/2018.)

Destaco ainda que a Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996), especialmente em seu art. 195, tipifica como crime a conduta referenciada acima, nos seguintes termos:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

[...]

III – emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV – usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

V – usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

4. O exame da matéria em julgamento passa por contextualizar o tema no ambiente virtual, principalmente no âmbito da internet.

A Terceira Revolução Industrial, intimamente relacionada à globalização e ao encurtamento das distâncias proporcionado pela Internet e por transportes mais rápidos e assinalada por inovações no campo da informática, robótica, telecomunicações, transportes, biotecnologia, química-fina e nanotecnologia, promoveu uma renovação dinâmica e complexa nos processos econômico, político e social.

Nesse rumo, os avanços tecnológicos motivaram não apenas debates sociológicos e filosóficos, determinando a ressignificação de institutos tradicionais, mas alcançaram contornos jurídicos, realçando a premência pela conformação do Direito aos novos hábitos.

Com efeito, o desenvolvimento tecnológico concebeu situações até então desconsideradas pelo ordenamento jurídico, mas que demandariam tutela jurídica.

Quanto ao ponto, Júlia Costa Coelho observa que, não obstante a necessidade de definir meios de proteção às relações surgidas, é certa a necessidade de assegurar que "as inovações não criem uma nova ordem legal, e sim se adequem àquela existente: embora seja um espaço de liberdade, a Internet não é e nem pode ser universo sem lei" (*Direito ao esquecimento*. Como alcançar uma proteção real no universo virtual? ((SCHREIBER, Anderson; MORAES, Bruno Terra de; TEFFÉ, Chiara Spadaccini de [coords]. Indaiatuba: Foco, 2020).

Derivação intuitiva da revolução tecnológica, destacada pela magistrada Paula



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

da Rocha e Silva, em artigo doutrinário, foi o fato de a Internet ter se transformado numa 'grande ferramenta de publicidade, senão a maior, para o fomento da produção e circulação de bens ou serviços', em que 'a invisibilidade é equivalente à morte' (FORMOSO, Paula da Rocha e Silva. *Links patrocinados: concorrência e comércio eletrônico. Análise jurisprudencial das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Cadernos Jurídicos da Escola da Magistratura*, n. 53, São Paulo, ano 21, Janeiro-Março/2020, p. 23-33. Disponível em:

file:///C:/Users/Local%20User/Downloads/links_patrocinados_concorrencia_formoso.pdf).

No contexto dos recursos tecnológicos, a Internet se destaca como instrumento arrojado de interação eficiente, tendo em vista a expedita propagação da informação, num ininterrupto trânsito de dados. Assim, as relações arquitetadas no "sistema global de redes de computadores" – transações econômicas ou sociais, realizadas por organizações e instituições, ou individuais – ajustam-se, majoritariamente, pela produção, registro, gerenciamento e uso de informação, multiplicando-se as formas de produção e circulação de produtos e serviços, transformando os modelos de negócio até então existentes.

Nessa senda, mister assinalar que é comum o reconhecimento de que a neutralidade da rede estimula a livre concorrência e o acesso do consumidor aos bens e serviços.

Em outra perspectiva, a Internet maximiza a visibilidade da oferta e circulação de produtos e serviços, propiciando aos *players* o alcance de mercados até então de difícil ou impossível ingresso.

Em virtude dessa evolução, o comércio eletrônico (*e-commerce*) – atividade de alienação, em sentido amplo, de bens ou serviços por meio eletrônico – apresenta-se como forma interessante de desenvolvimento da atividade empresarial, propiciando o advento de novos modelos de negócio e a expansão da livre concorrência.

Sobre o ponto, Paula Forgioni resume:

Nos últimos dez anos, o comércio pela internet passou a fazer parte do nosso dia a dia. Essa modificação dos hábitos de consumo em direção ao comércio eletrônico levou a doutrina a analisar os impactos jurídicos nesse horizonte que se expande cada vez mais. Foi preciso repensar os acordos e as restrições verticais nesse cenário, pois é evidente o aumento do grau de concorrência propiciado pela web: mercados antes apartados aproximam-se de outros, abrindo o leque de opções para o consumidor.

(*Os fundamentos do antitruste*. 10. ed. São Paulo: RT, 2018, pp. 406-407)

Nesse rumo, ao mesmo tempo que a concorrência é favorecida, impõe-se a cada um dos atuantes do mercado empenho maior para que se destaque dos demais. Assim, para suprir essa demanda, novos expedientes de visibilidade são desenvolvidos e



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

oferecidos pelos provedores de pesquisa da Internet.

Com efeito, as empresas que atuam no e-commerce preocupam-se com o formato e funcionalidade de seus endereços virtuais e, cada vez mais, empregam esforços para que seus sites apareçam em posição de destaque nos resultados das buscas na Internet. Agem desta maneira visando atrair o maior número possível de visitantes, potenciais clientes.

Nos termos da Lei n. 12.965/2014, Marco Civil da Internet, consideram-se aplicações de Internet o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à Internet. Com base nessa definição, os provedores de aplicações desempenham qualquer atividade na rede, podendo corresponder a uma plataforma de busca/pesquisa, uma rede social, um blog pessoal.

Com relação aos provedores de busca, pode-se dizer que eles são sites que rastreiam, indexam e armazenam as mais variadas informações disponíveis online, organizando-as e classificando-as para que, uma vez consultadas, possam fornecê-las por meio de sugestões (ou resultados) que atendam aos critérios de busca informados pelos próprios usuários.

Sobre o ponto, leciona Julia Costa Coelho:

Os buscadores, como Google, Bing e Yahoo, estão presentes ao redor do mundo e são utilizados como ferramentas de pesquisa por milhões de pessoas, oferecendo, em uma fração de segundos uma infinidade de possíveis respostas para as mais diferentes perguntas.

Embora os buscadores não sejam responsáveis pelo conteúdo que cada site disponibiliza, eles exercem controle sobre a forma de exibição, afinal, são eles os responsáveis pela seleção do que consta da lista de resultados para certos termos de busca, bem como pela ordem de cada um deles na relação disponibilizada ao usuário.

(*Direito ao esquecimento*. Como alcançar uma proteção real no universo virtual?

(SCHREIBER, Anderson; MORAES, Bruno Terra de; TEFFÉ, Chiara Spadaccini de [coords]. Indaiatuba: Foco, 2020, p. 59.)

Por certo, o principal instrumento utilizado pelo comércio eletrônico oferecido pelos provedores de pesquisa consiste num mecanismo de páginas na Internet, cujo resultado é, a princípio, *orgânico*, vale dizer, advém naturalmente da termo que foi objeto da pesquisa.

Ocorre que alguns provedores de busca oferecem um serviço pago de publicidade para alterar o referenciamento de um domínio, com base na utilização de certas palavras-chave. Dizendo de outro modo, nos casos em que há publicidade paga, o provedor coloca à venda palavras-chave, que quando utilizadas pelo usuário, acarretarão o



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

aparecimento, com destaque e precedência, do conteúdo pretendido pelo anunciante "pagador".

A esse mecanismo oferecido pelos provedores de busca para dar publicidade aos produtos e serviços dá-se o nome de *links patrocinados* (keyword advertising). Assim, terão prevalência no rol de resultados de determinada busca, o anúncio, empresa ou marca daquele anunciante que se dispôs a pagar o maior valor pela posição destacada da palavra-chave, **que é escolhida livremente por ele**, com base no público-alvo que se pretende atingir, sem a existência de qualquer restrição sobre o vocábulo escolhido (FORMOSO, Paula da Rocha e Silva. *Links patrocinados: concorrência e comércio eletrônico*. Análise jurisprudencial das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Cadernos Jurídicos da Escola da Magistratura, n. 53, São Paulo, ano 21, Janeiro-Março/2020, p. 23-33. Disponível em: file:///C:/Users/Local%20User/Downloads/links_patrocinados_concorrancia_formoso.pdf).

Rubia Maria Araujo e Guilherme Cunha Braguim, Professora da Faculdade de Direito da USP e Especialista em Propriedade Intelectual e Direito Autoral e Direito Digital, respectivamente, apresentam com didática o artifício referenciado:

Os sites de busca na Internet possuem um mecanismo que vasculha a web e cataloga informações por filtros ou keywords. São essas keywords que localizam um determinado site quando se realiza a busca. Esses termos são comercializados pelos detentores dos sites de busca, através dos links patrocinados

Os links patrocinados são pagos e, em contrapartida, são exibidos no topo de qualquer pesquisa que se faça e englobe as keywords almejadas pelo internauta.

Como acima referido, para a utilização deste tipo de propaganda, o anunciante pré-seleciona algumas palavras perante o provedor de aplicações responsável pelo site buscador, de forma que, quando o usuário da Internet faz determinada pesquisa que contempla a palavra previamente cadastrada, o anúncio daquele aparece em destaque na lista de resultados. (Araujo, Rubia Maria Ferrão de; Braguim, Guilherme Cunha. *Novas formas de concorrência desleal em face dos avanços tecnológicos*. Revista de Direito Empresarial. vol. 11. ano 3. p. 407-415. São Paulo: Ed. RT, set.-out. 2015).

Nessa linha de entendimento, embora seja lícito o expediente dos links patrocinados nos sites de busca, a inexistência de parâmetros ou mesmo de proibições referentes às palavras-chave, escolhidas pelos anunciantes, que acionem a publicidade pode gerar conflitos relacionados à propriedade intelectual.

É que algumas empresas, ao contratarem links patrocinados, elegem como tal marcas ou nomes empresariais de concorrentes, usualmente empresas consagradas em seus respectivos ramos de atuação, conforme pontuado por Paulo Parente Mendes,



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Conselheiro e Diretor da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (<https://abpi.org.br/newsletter/concorrencia-desleal-e-infracao-marcaria-nos-links-patrocinados/>).

5. No caso dos autos, conforme relatado, a ora recorrida, autora da ação de obrigação de não fazer, é uma agência de viagens e turismo e detentora de todos os direitos de propriedade intelectual referentes à marca "BRAUN", devidamente registrada no INPI, fatos esses incontroversos.

Argumentou que "quando um usuário utiliza-se do website Google para buscar o domínio da empresa autora, ao digitar as palavras-chave que remetem à sua marca ("Braun Turismo"), facilmente encontraria os links "Braun Turismo, A número 1 em Disney", que o remeteria ao site <http://www.braunturismo.com.br/portal/>.

A recorrida alega que o serviço de links patrocinados oferecido Google AdWords foi contratado pela ora recorrente, que é empresa operadora do site VOUPRA.COM, para divulgar seus serviços de viagens e turismo (os mesmos realizados pela autora). Esclareceu que o internauta, ao digitar as palavras-chave "BRAUN TURISMO" na ferramenta de pesquisa do site Google, recebe como resultado da busca um link que o levaria ao domínio www.voupra.com/Disney/Promoção, de titularidade da ora recorrente e que esse resultado (VOUPRA) aparece em posição privilegiada em relação ao site da autora (BRAUN TURISMO), antes dele. Ou seja, ao colocar como critério de busca o nome da empresa autora, ora recorrida, o usuário recebe, em primeiro lugar, como resposta, a sugestão de do site da empresa ré.

Diante desse cenário, penso ser acertado o reconhecimento de infração à legislação regulamentadora da propriedade industrial e que a utilização por terceiros de marcas registradas, como palavras-chave em links patrocinados com indiscutível desvio de clientela caracteriza ato de concorrência desleal.

Com efeito, além da flagrante utilização indevida de nome empresarial e marca alheia, a utilização de *links* patrocinados da forma engendrada pela ora recorrente é conduta reprimida pelo art. 195, III e V, da Lei da Propriedade Industrial e pelo artigo 10 bis, da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, todos destacados alhures.

Samara Bueno e Renata Idie apresentam definição esclarecedora da concorrência desleal:

Para que se caracterize a concorrência desleal, é necessário que haja obrigatoriamente a concorrência entre os agentes, além dos seguintes pressupostos: 1. **Os fatos têm que ocorrer na mesma época**, pois se faz necessária a disputa de clientela, o que jamais ocorreria se atuassem em épocas distintas; 2. **A identidade entre os produtos ou serviços (não**



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

precisam ser exatamente idênticos, caso possam ser substituídos pelo consumidor); e 3. Haja identidade do mercado, ou seja, estejam voltados ao mesmo mercado consumidor.

[...]

Ademais, é necessário que haja a disputa da clientela de forma abusiva, de maneira desleal. Nesse sentido pontua o professor Denis Borges Barbosa: "É preciso que os atos de concorrência sejam contrários aos 'usos honestos' em matéria industrial ou comercial" (Convenção de Paris, art. 10-bis) ou a 'práticas comerciais honestas' (TRIPS, art. 39) – sempre apurados segundo contexto fático de cada mercado, em cada lugar, em cada tempo".

(BUENO, Samara Schuch; IDIE, Renata Yumi. *Você investe em links patrocinados utilizando-se do nome do seu concorrente?* Veja por que você não deveria fazer isso, 2016).

Ademais, propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em toda a abrangência do território nacional, conforme dispõe o art. 129 da Lei n. 9.279/1996, sendo certo que "abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular", também nos termos do art. 131 da mesma lei.

Dessarte, utilizar a marca de um concorrente como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o link do concorrente usurpador, segundo penso é capaz de causar confusão quanto aos produtos oferecidos ou à atividade exercida pelos concorrentes.

A deslealdade, aqui, estaria na forma de captação de clientela, por recurso ardil, sem a dispensa de investimentos condizentes. Ainda, a prática desleal conduz a processo de diluição da marca no mercado, que perde posição de destaque, com prejuízo à função publicitária, pela redução da visibilidade.

Na linha desse entendimento, esclarece Edson Beas:

No caso específico das atividades comerciais dos motores de busca, o fornecimento de serviços de links patrocinados é capaz de gerar prejuízos vultosos aos interesses legítimos dos titulares de marcas comerciais e ao funcionamento do mercado. Os prejuízos são bem conhecidos: violação das diversas funções das marcas; concorrência desleal; parasitismo comercial. Sem contar que promoção de atos de concorrência desleal acaba por prejudicar o consumidor, pois tais atos enfraquecem os agentes econômicos leais.

(RODRIGUES JUNIOR, Edson Beas. *Reprimindo a concorrência desleal no comércio eletrônico: links patrocinados, estratégias desleais de marketing, motores de busca na internet e violação aos direitos de marca*. São Paulo: RT, v. 961, 2015, pp. 35-93).

Não bastasse, salienta Deoclides Neto, que "a compra das palavras-chave por terceiros dificulta que o próprio detentor da marca consiga adquirir o termo correspondente.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Isto porque, os serviços de links patrocinados funcionam como um leilão, em que os objetos leiloados são as palavras disputadas entre os anunciantes, sendo que o valor final para aquisição do termo é definido pelo algoritmo dos mecanismos de busca, de acordo com a procura. Desta forma, palavra mais disputada terá, consequentemente, maior valor de compra" (*Seu departamento de marketing poderia economizar horrores com links patrocinados com esta simples solução.* <http://www.opiceblum.com.br/seu-depto-de-marketing-poderia-economizar-horrores-com-links-patrocinados-com-esta-simples-solucao/>).

Nesse rumo de ideias, o estímulo à livre iniciativa, dentro ou fora da rede mundial de computadores, deve conhecer limites, sendo inconcebível reconhecer lícita conduta que cause confusão ou associação proposital à marca de terceiro atuante no mesmo nicho de mercado.

É certo que a repressão à concorrência desleal não visa tutelar o monopólio sobre o aviamento ou a clientela, mas sim garantir a concorrência salutar, leal e os resultados econômicos. A lealdade é, assim, limite primeiro e inafastável para o exercício saudável da concorrência e deve inspirar a adoção de práticas mercadológicas razoáveis.

Por fim, não é possível ignorar que, no caso dos autos, a concorrência desleal, na forma desvendada neste arrazoado, é deveras evidente, tendo em vista que a palavra-chave eleita pela ora recorrente para direcionamento dos usuários, "BRAUN", em nada se relaciona à **atividade prestada** por ambas as partes: serviços de viagem, fazendo clara a intenção da recorrente de ser "percebida" pelos usuários, a partir da marca da concorrente.

A determinação de proibição à utilização da marca da autora e a indenização pelo dano moral, fixada pelo Tribunal local em R\$10.000,00 (dez mil reais), estão equilibradas e não merecem modulação.

6. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

Número Registro: 2021/0144329-4 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.937.989 / SP**

Números Origem: 1032464-90.2019.8.26.0100 10324649020198260100

PAUTA: 23/08/2022

JULGADO: 23/08/2022

Relator

Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. Dra. SOLANGE MENDES DE SOUZA

Secretária

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : VP VIAGENS E TURISMO LTDA.
ADVOGADOS : ANDRE LIPP PINTO BASTO LUPI - SP400334
JOÃO MARTIM DE AZEVEDO MARQUES - SP400346
RECORRIDO : PR BRAUN PASSAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADOS : JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
GABRIELLA FRANCO TEIXEIRA - SP341267

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

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). GABRIELLA FRANCO TEIXEIRA(Protestará por Juntada)
, pela parte RECORRIDA: PR BRAUN PASSAGENS E TURISMO LTDA

CERTIDÃO

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

A Quarta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA Nº 6.868 - DF (2020/0288358-1)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : BRIL COSMETICOS S.A
ADVOGADOS : EDUARDO TELLES PIRES HALLAK - RJ136577
PRISCILA DE AVILA COSSA - SP331559
BRUNO BONAMAN LEMES - SP312183
LILIANE DO ESPIRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA - RJ026469
GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA VICENTI - SP433842
AGRAVADO : SANY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZALTA
ADVOGADOS : GIORGIA CRISTIANE PACHECO - PR023776
CELSO HILGERT JÚNIOR - PR020164
EDUARDO GUSTAVO PACHECO - PR027185
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALTA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há falar em coisa julgada envolvendo ação cominatória e indenizatória por uso indevido de marca proposta contra empresa que utiliza marca semelhante à da autora, que tramitou na Justiça Comum estadual, e ação de nulidade de registro marca, proposta pela mesma autora contra a idêntica empresa e contra o INPI, decidida na Justiça Federal. Os elementos das demandas são diversos (art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC/2015).

2. Admite-se o indeferimento liminar da ação rescisória quando manifestamente improcedente o pedido (AgInt na AR n. 5.974/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2/6/2020, DJe 5/6/2020).

3. Inadmitida liminarmente a ação rescisória, o comparecimento espontâneo da parte ré para se defender, mediante impugnação ao agravo interno, resulta na angularização da relação processual (art. 239, § 1º, do CPC/2015), devendo ser arbitrados honorários em seu favor. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

A Segunda Seção, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrigli, João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Sustentou oralmente pela agravante BRIL COSMETICOS S.A. a Dra. LILIANE DO ESPÍRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Brasília-DF, 09 de novembro de 2022 (Data do Julgamento)

Ministro **ANTONIO CARLOS FERREIRA**

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA Nº 6.868 - DF (2020/0288358-1)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : BRIL COSMETICOS S.A
ADVOGADOS : EDUARDO TELLES PIRES HALLAK - RJ136577
PRISCILA DE AVILA COSSA - SP331559
BRUNO BONAMAN LEMES - SP312183
LILIANE DO ESPIRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA - RJ026469
GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA VICENTI - SP433842
AGRAVADO : SANY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZALTD
ADVOGADOS : GIORGIA CRISTIANE PACHECO - PR023776
CELSO HILGERT JÚNIOR - PR020164
EDUARDO GUSTAVO PACHECO - PR027185
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator):

Trata-se de agravo interno (e-STJ fls. 414/434) interposto por BRIL COSMÉTICOS S.A. contra decisão desta relatoria que não conheceu da ação rescisória.

Em suas razões, a agravante alega que o julgamento proferido no REsp n. 1.582.179/PR violou coisa julgada produzida no REsp n. 1.312.131/SP. Afirma que, apesar de o segundo julgado se referir à ação indenizatória por uso indevido de marca e o primeiro à ação de nulidade de registro, "ainda que almejassem finalidades distintas (abstenção de uso x nulidade de registro), a questão principal discutida em ambas as ações era a mesma: a possibilidade ou não de convivência entre os registros marcários de titularidade da Bombril e da Sany" (e-STJ fl. 415).

Argumenta que, nos autos do REsp n. 1.312.131/SP, entendeu-se pela "ilegalidade no uso das marcas 'SANY BRIL' e 'SANY BRILHO' pela Sany (e-STJ fl. 416), em demanda indenizatória e cominatória. Entretanto, contrariando esse comando, o acórdão rescindendo (REsp n. 1.582.179/PR), analisando outra demanda entre as partes, ação de anulação de registro, concluiu "pela legalidade do ato administrativo do INPI que concedeu o registro nº 823.209.512 à Sany" (e-STJ fl. 415).

Argumenta que o Novo Código de Processo Civil "ampliou os limites objetivos da coisa julgada, não mais restringindo-o ao dispositivo da decisão" (e-STJ fl. 416), devendo abarcar a causa de pedir. Nesse contexto, afirma que a questão principal decidida no primeiro acórdão (REsp n. 1.312.131/SP) não foi respeitada.

Reitera a tese de afronta a coisa julgada, sustentando, no mérito, que na demanda anterior foi reconhecida a notoriedade da marca Bom Bril e que existe possibilidade de confusão e aproveitamento pela marca da agravada.

Alega que foram reconhecidos "direitos de propriedade industrial e



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

exclusividade decorrentes dos registros marcários de titularidade da Agravante" (e-STJ fl. 428), devendo ser objeto de proteção.

Quanto aos efeitos subjetivos, ressalta que o "v. acórdão rescindendo (proferido no âmbito do Recurso Especial nº 1.582.179/PR), tem sido aplicado em diversos processos como precedente jurisprudencial deste E. Superior Tribunal de Justiça para decidir-se pelo caráter evocativo do termo distintivo da 'Família de marcas BRIL' e pela ausência de exclusividade da Agravante sobre o termo, desencadeando um 'efeito cascata' e gerando um verdadeiro caos jurídico" (e-STJ fl. 430).

Sustenta não ser possível o indeferimento liminar, monocrático, da ação rescisória, o que violaria "seu direito de 'emendar e/ou completar' a inicial" (e-STJ fl. 432).

Ao final, pede a reconsideração da decisão agravada ou sua apreciação do agravo pelo Colegiado.

A parte agravada apresentou contrarrazões, requerendo aplicação de multa do art. 259, § 4º, do RISTJ e condenação em honorários advocatícios (e-STJ fls. 444/462).

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA Nº 6.868 - DF (2020/0288358-1)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : BRIL COSMETICOS S.A
ADVOGADOS : EDUARDO TELLES PIRES HALLAK - RJ136577
PRISCILA DE AVILA COSSA - SP331559
BRUNO BONAMAN LEMES - SP312183
LILIANE DO ESPIRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA - RJ026469
GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA VICENTI - SP433842
AGRAVADO : SANY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZALTD
ADVOGADOS : GIORGIA CRISTIANE PACHECO - PR023776
CELSO HILGERT JÚNIOR - PR020164
EDUARDO GUSTAVO PACHECO - PR027185
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALTA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há falar em coisa julgada envolvendo ação cominatória e indenizatória por uso indevido de marca proposta contra empresa que utiliza marca semelhante à da autora, que tramitou na Justiça Comum estadual, e ação de nulidade de registro marca, proposta pela mesma autora contra a idêntica empresa e contra o INPI, decidida na Justiça Federal. Os elementos das demandas são diversos (art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC/2015).

2. Admite-se o indeferimento liminar da ação rescisória quando manifestamente improcedente o pedido (AgInt na AR n. 5.974/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2/6/2020, DJe 5/6/2020).

3. Inadmitida liminarmente a ação rescisória, o comparecimento espontâneo da parte ré para se defender, mediante impugnação ao agravo interno, resulta na angularização da relação processual (art. 239, § 1º, do CPC/2015), devendo ser arbitrados honorários em seu favor. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA Nº 6.868 - DF (2020/0288358-1)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : BRIL COSMETICOS S.A
ADVOGADOS : EDUARDO TELLES PIRES HALLAK - RJ136577
PRISCILA DE AVILA COSSA - SP331559
BRUNO BONAMAN LEMES - SP312183
LILIANE DO ESPIRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA - RJ026469
GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA VICENTI - SP433842
AGRAVADO : SANY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZALTD
ADVOGADOS : GIORGIA CRISTIANE PACHECO - PR023776
CELSO HILGERT JÚNIOR - PR020164
EDUARDO GUSTAVO PACHECO - PR027185
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator): A insurgência não merece ser acolhida.

A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 401/409):

Cuida-se de ação rescisória (art. 966, IV, do CPC/2015), com pedido de tutela provisória, ajuizada por Bril Cosméticos S.A. para rescindir acórdão proferido no REsp n. 1.582.179/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 19/08/2016, assim ementado (e-STJ fl. 88):

RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PRODUTOS. MESMO RAMO COMERCIAL. MARCAS REGISTRADAS. USO COMUM. EXCLUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALTO RENOME. EFEITO PROSPECTIVO.

1. Visa a presente ação ordinária a declaração de nulidade do registro de propriedade industrial da marca SANYBRIL, que atua no mesmo ramo comercial da autora de marca BOM BRIL.

2. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé.

3. Tendo o Tribunal estadual concluído, diante do contexto fático-probatório dos autos, que o termo BRIL seria evocativo e de uso comum, e que as marcas teriam sido registradas sem a menção de exclusividade dos elementos nominativos, não haveria como esta Corte Superior rever tal entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, a partir do momento que o INPI reconhece uma marca como sendo de alto renome, a sua proteção se dará com efeitos prospectivos (ex nunc). Assim, a marca igual ou parecida que já estava registrada de boa-fé anteriormente não será atingida pelo registro daquela de alto renome, como no caso em apreço.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

A autora sustenta que o acórdão rescindendo incorreu no vício do art. 966, IV, do CPC/2015, afrontando a coisa julgada estabelecida no REsp n. 1.312.131/SP, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 14/02/2013:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.

1.- É inadmissível o recurso especial quanto a questões que não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, por desinfluyente para o julgamento da lide.

2.- Para se afastar a conclusão a que chegou o v. aresto de 2º grau, de existência de marca notoriamente conhecida e de prática de concorrência desleal, seria inevitável, incontornável e necessário o reexame fático-probatório, vedado tal procedimento pela Súmula 7 desta Corte.

3.- O dissenso pretoriano deve ser demonstrado por meio do cotejo analítico, com transcrição de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma que exponham a similitude fática e a diferente interpretação da lei federal, o que não ocorreu no caso.

4.- Os Embargos de Declaração são corretamente rejeitados se não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, tendo a lide sido dirimida com a devida e suficiente fundamentação.

5. - Recurso Especial improvido.

Argumenta que o REsp n. 1.312.131 "foi interposto no âmbito de Ação Cominatória c/c Indenizatória movida pela Bombril contra Sany, em virtude do uso ilegal dos termos 'SANY BRIL' e 'SANY BRILHO' para identificar os seus produtos, enquanto que o Recurso Especial n. 1.582.179/PR foi interposto no âmbito de Ação de Nulidade movida pela Bombril contra Sany e INPI, buscando a nulidade do ato administrativo do INPI que concedeu o registro n. 823.209.512 à Sany, referente à marca 'SANY BRIL'" (e-STJ fl. 4).

Ressalta que, quando proferido o acórdão rescindendo, o REsp n. 1.312.131/SP havia transitado em julgado (05/07/2013), envolvendo "as mesmas partes e as mesmas marcas então em debate, e reconheceu que (i) a marca BOMBRIL possui distintividade e força inquestionáveis (não se trata de marca fraca/evocativa); (ii) os registros de marca de titularidade da Bombril são aptos a lhe conferir a exclusividade decorrente da Lei 9.279/96; (iii) a utilização da marca 'SANY BRIL' pela Sany é apta a gerar confusão nos consumidores e o desvio de clientela; e que (iv) a marca BOM BRIL goza de notoriedade desde 1963" (e-STJ fl. 4/5).

Conclui que "a decisão transitada em julgado 'impõe a ordem de abstenção do uso da marca 'SANY BRIL' pela Sany, enquanto o v. acórdão rescindendo manteve válido o registro para a respectiva marca'" (e-STJ fl. 5), o que viola a coisa julgada anterior.

Afirma pertencer ao Grupo Bombril e que o registro das marcas "Bom Bril", "Brill", "Bril" e outras da "família Bril" lhe conferem direito de propriedade e uso exclusivo em todo o território nacional. Aponta que tais registros foram concedidos sem restrição pelo INPI, protegendo-os contra reprodução ou imitação desautorizada



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

por terceiros.

Argumenta que em 8 de julho de 1983, o INPI declarou "BOM BRIL" como marca notória, para fins do art. 67 da revogada Lei n. 5.772/71, o que teria sido ratificado em 23/09/2008, quando a referida autarquia lhe conferiu a proteção da marca de alto renome, impedindo que qualquer produto de limpeza possa ostentar a marca "BRIL".

Aponta que o acórdão rescindendo analisou ação de nulidade de registro da marca "SANYBRIL". A sentença julgou improcedente o pedido, e o TRF da 4ª Região, embora inicialmente tivesse dado provimento ao recurso, nos embargos de declaração, alterou esse entendimento e, com efeitos infringentes, admitiu a coexistência entre as marcas "sob o fundamento da 'ausência de exclusividade'" (e-STJ fl. 8).

Discorre sobre a "incoerência entre os v. acórdãos", pois "ou a ora Ré usa sua marca, como lhe permite o acórdão rescindendo e, ao mesmo tempo, descumpre o acórdão recentemente transitado em julgado, ou a Ré deixa de usar sua marca, atendendo ao comando do primeiro acórdão, e, ao mesmo tempo, torna inócuo o acórdão que manteve válido o registro de sua marca" (e-STJ fl. 10).

Ainda em sede de juízo rescindente, afirma que "havia um entendimento sedimentado (transitado em julgado), no sentido de reconhecer a força e a distintividade das marcas da "Família BRIL" [...] e a impossibilidade de convivência entre as marcas anteriores de titularidade da Autora e a marca "SANYBRIL" da ré, por possibilidade de gerar confusão/associação indevida" (e-STJ fl. 11), o que motivou a ordem de abstenção do uso da marca.

Aponta que o reconhecimento do alto renome da marca "BOM BRIL" em 23/09/2008 apenas chancelou uma situação fático-jurídica preexistente em razão de a marca ser notória nos termos do revogado art. 67 da Lei n. 5.772/71, o que teria sido ignorado pelo acórdão combatido.

Sustenta que as marcas protegidas "possuem distintividade intrínseca e extrínseca, o que as coloca no patamar de marca forte, passível de toda e qualquer proteção legal" (e-STJ fl. 16).

A respeito da possibilidade de confusão e desvio de clientela, afirma que a violação da coisa julgada seria mais evidente, pois o primeiro julgamento (REsp n. 1.312.131/SP) teria reconhecido a concorrência desleal, mas, no julgado rescindendo, ficou estabelecido que não houve intuito de provocar confusão no consumidor.

Argumenta, ainda, que o REsp n. 1.582.179/PR violou a coisa julgada ao manter "o entendimento do TRF4 no sentido de que, por não constar a menção de exclusividade dos elementos nominativos nos registros marcários, não haveria proteção legal" (fl. 26), contrariando o julgamento anterior que reconheceu a exclusividade das marcas.

Requer seja anulado o acórdão proferido no REsp n. 1.582.179/PR, para que o novo julgamento respeite a coisa julgada formada no REsp n. 1.312.131/SP, postulando, ao final, a concessão de tutela de urgência.

É o relatório.

Decido.

A presente ação rescisória não merece conhecimento.

A autora aduz como causa de pedir da presente demanda a violação da coisa julgada (art. 966, IV, do CPC/2015), afirmando que o julgado rescindendo desobedeceu o comando decisório proferido no REsp n. 1.312.131/SP (emenda acima reproduzida).

Prefacialmente, analisando os termos da própria inicial, nota-se que não há violação da coisa julgada que ampare o pedido de rescisão.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

A coisa julgada, enquanto garantia fundamental (art. 5º, XXXVI, da CF), tem por finalidade conferir segurança jurídica, evitando eternização de conflitos de interesses.

Para a solução da presente rescisória, importa mencionar os limites objetivo e subjetivo da coisa julgada.

O art. 503 do CPC/2015 trata do limite objetivo nos seguintes termos:

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

§ 1º O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.

§ 2º A hipótese do § 1º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial.

A regra geral é que a coisa julgada atinja apenas a "questão principal expressamente decidida", ou seja, aquilo que foi o próprio objeto da demanda, delimitado pelo autor e acolhido expressamente pelo provimento de mérito.

O limite subjetivo está previsto no art. 506 do mesmo código, o qual afirma que, em regra, a coisa julgada atinge apenas as partes que participaram da relação processual, não atingindo terceiros:

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Fixados esses limites, importa tratar das relações processuais indicadas pela autora.

A primeira demanda, analisada nesta Corte Superior no REsp n. 1.312.131/SP tratou, na origem, de Ação cominatória c/c Indenizatória ajuizada pela Bombril Mercosul S/A contra Sany do Brasil LTDA visando obrigar a requerida a se abster de "produzir, importar e comercializar os produtos assinalados pelas marcas 'Bril' e 'Brilho', bem como reproduzir em suas embalagens marca ou forma de apresentação que se confunda com os produtos da BomBril S/A" (e-STJ fls. 122 e 288).

A causa de pedir foi a "violação marcária [arts. 129, 189, I e 190, I, da LPI] e a concorrência desleal [art. 195, III, da LPI]." (e-STJ fl. 257) e o pedido a abstenção do uso da marca concorrente.

A sentença (mantida pelo acórdão do TJSP) julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

Posto isto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a ré a abster-se de fabricar, importar, vender, expor à venda, ocultar ou receber, definitivamente, produto assinalado pelas marcas BRIL e BRILHO, bem como de reproduzir em suas embalagens marca ou forma de apresentação que se confunda com os produtos das autoras (INPI n. 002.914.239, 005.018.544, 005.018.536, 004.091.450, 740.167.863, 816.081.280, 817.961.399, 821.353.900, 821.838.555, 812.594.584, 814.434.924, 814.434.908, 006.620.191, 003.041.174, 002.627.167), sob pena de multa diária equivalente a R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Deverá a ré também pagar às autoras



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

indenização a título de perdas e danos, a partir do ajuizamento da ação, a ser apurada em liquidação de sentença, na forma do artigo 210 da, Lei 9.787/99, ressalvado o período em que surtiu efeitos a liminar concedida à ré nestes autos.

Portanto, a questão principal decidida expressamente no primeiro processo foi, apenas, a abstenção de fabricar, importar, comercializar, ocultar ou receber os produtos mencionados e de reprodução das embalagens.

As partes vinculadas ao comando sentencial foram a Sany do Brasil LTDA e a Bombril Mercosul S/A.

A segunda demanda, analisada no REsp n. 1.582.179/PR, tratou de ação ordinária proposta pela autora contra o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI e a SANY do Brasil buscando a declaração de nulidade do ato administrativo de registro de propriedade industrial (e-STJ fls. 141/155).

A sentença julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do registro nos seguintes termos (e-STJ fl. 163).

Por estas razões, não vislumbro irregularidade na concessão do registro de propriedade industrial n. 823.209.512, referente à marca 'SANYBRIL', concluindo-se portanto pela improcedência do pedido da autora de declaração de sua nulidade.

Ante o exposto, afasto a preliminar suscitada pelo réu INPI quanto ao mérito, julgo improcedente o pedido formulado pela a extinguindo o processo na forma do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

A questão expressamente decidida na última demanda referiu-se à nulidade do ato administrativo de registro de propriedade industrial. Ademais, as partes envolvidas eram o INPI, a autora e a SANY do Brasil.

Portanto, nota-se que a segunda relação processual tratou de questão diversa da primeira (Nulidade de Registro e Abstenção, respectivamente). Não houve afronta a coisa julgada tanto no que se refere ao aspecto objetivo quanto ao subjetivo.

Ademais, as relações jurídicas analisadas são diversas. A primeira de natureza empresarial e a segunda de natureza administrativa. Cada uma com suas especificidades, inexistindo semelhança que viabilize a rescisória por afronta à coisa julgada.

Nessa linha, oportuno citar o seguinte julgado, que analisou as diferenças entre os pedidos anulatório e cominatório em outro litígio da autora, por violação semelhante (grifei):

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA. ALEGADA COLIDÊNCIA ENTRE A EXPRESSÃO "TECBRIL" (UTILIZADA COMO MARCA E NOME EMPRESARIAL) E AS MARCAS "BOM BRIL", "BOMBRIL", "BRIL" e "BRILL".

1. A pretensão originariamente deduzida na inicial restringia-se ao alegado uso indevido de marca, inexistindo, à época, ato administrativo federal concessivo de registro em favor da sociedade demandada até a data da prolação da sentença (09.12.2003), motivo pelo qual é de rigor o reconhecimento da competência da Justiça estadual no caso, tendo em vista o disposto no artigo 87 do CPC de 1973.

2. A distintividade é condição fundamental para o registro de uma marca, razão pela qual a Lei 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124). As marcas registráveis podem



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia, marcas arbitrárias e marcas evocativas (também chamadas de sugestivas ou fracas).

3. Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa - aquela constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular -, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes, desde que não se constate, por óbvio, a possibilidade de confusão no público consumidor. Precedentes.

4. O exame da existência de confusão ou de associação de marcas deve ter como parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio (homo medius), ou seja, do ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que não afasta avaliação diferenciada a depender do grau de especialização do público-alvo do produto ou do serviço fornecido (REsp 1.342.741/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05.05.2016, DJe 22.06.2016).

5. No caso ora em julgamento, como bem delineado nas instâncias ordinárias, a Bombril Mercosul S/A ajuizou ação em face da Tecbril Indústria Química Ltda., pugnando pela exclusividade do uso das marcas "BOM BRIL", "BOMBRIL", "BRIL" e "BRILL", bem como requerendo fosse a ré obrigada a abster-se do uso da expressão "TECBRIL" - seja como marca, título de estabelecimento ou nome empresarial - e condenada ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados em virtude do uso imitativo de marca alheia.

6. No tocante à expressão "BRIL", é certo que consubstancia um radical - morfema que exprime o significado básico da palavra - representativo da ideia de "brilho", característica básica dos produtos de limpeza fornecidos pelas partes em litígio. Desse modo, revela-se evidente que a marca "BRIL" se enquadra na categoria evocativa, por trazer à mente o resultado buscado com a utilização dos produtos a que se vincula. Nada obstante, como dito alhures, para atrair a jurisprudência sobre a mitigação do direito de exclusividade do registro, também se afigura necessário observar se a coexistência dos sinais semelhantes tem o potencial de gerar confusão no público consumidor.

7. De acordo com a BOMBRIL, o fato de ter obtido registros de inúmeras marcas variantes da expressão "BRIL" ("BOM BRIL", "BOMBRIL", "PINHO BRIL", "SANBRIL", "JETBRIL", entre outras), somado à notoriedade decorrente de campanhas publicitárias bem-sucedidas, teve o impacto de introduzir, no imaginário dos consumidores, a ideia de que produtos com o referido termo estão compreendidos em sua família de marcas, evidenciando-se o risco de associação indevida da marca "TECBRIL", de titularidade da ré, que também diz respeito a produtos de limpeza.

8. Contudo, no tocante às marcas evocativas (a exemplo da expressão "BRIL"), a análise da "potencial confusão do público alvo" (sob a perspectiva do homem médio) não pode ficar adstrita aos elementos nominativos confrontados - no caso, "BOMBRIL"/"BOM BRIL"/"BRIL"/"BRILL" versus "TECBRIL" -, revelando-se de fundamental importância o exame da natureza dos produtos e o meio em que o seu consumo é habitual, bem como o trade dress (conjunto-imagem) adjunto à marca, ou seja, a reunião dos elementos capazes de identificá-los e



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

diferenciá-los dos demais, tais como: embalagem, rótulo, impressão visual, cores, formato, configuração do produto, disposição, estilização e tamanho das letras, desenhos, entre outros.

9. Confrontando-se o trade dress das marcas "BRIL" (evocativa) e "TECBRIL", não se constata potencial de confusão dos produtos no mercado de consumo. Com efeito, procedendo-se à rápida busca de fotografias dos produtos das citadas marcas na rede mundial de computadores, verifica-se a evidente distinção entre suas embalagens e a disposição de elementos visualmente perceptíveis, devendo-se, outrossim, destacar que a TECBRIL utiliza como elemento marcário preponderante a expressão "TEC", nomeando os mais variados produtos para veículos automotores como "TEC BRILHO", "TEC COOL", "TEC MOTOR", "TEC PRO", "TEC TINTA" e "TEC FRESH".

10. O mesmo fundamento afasta a alegação de que a marca "TECBRIL" configuraria imitação da marca "BOMBRIL", em desrespeito ao disposto no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/96. Com efeito, tendo em vista todos os elementos sopesados no item antecedente - o trade dress e a incontroversa diferença entre o público consumidor dos produtos: um voltado à limpeza doméstica e outro destinado a cuidados e conservação de veículos automotores -, não há falar, no caso, em marca imitativa apta a gerar potencial dúvida no mercado consumidor ou associação indevida que implique concorrência desleal.

11. Outrossim, na linha de precedentes desta Corte, o fato de a marca "BOM BRIL" ter sido reconhecida, em 23.09.2008, como de alto renome (isto é, protegida em todos os ramos de atividade) não tem o condão de invalidar os registros de marcas depositadas em datas anteriores ao referido reconhecimento administrativo, uma vez flagrante a boa-fé de seus titulares, ressalvada, por óbvio, a hipótese em que evidenciados aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição da marca, com a indução dos consumidores em erro, o que nem sequer potencialmente se constata na espécie.

12. Ademais, é certo que o termo "BOM BRIL", com o passar do tempo, obteve maior grau de distintividade, o que, entretanto, não ocorreu com a expressão "BRIL", marca evocativa, que não alcançou a projeção mercadológica da marca líder da autora, a meu ver, inconfundível com o signo "TECBRIL", notadamente tendo em conta o trade dress de cada uma, capaz de diferenciá-los dos congêneres existentes no mercado, assinalando sua origem e sua procedência, sem risco de estabelecer confusão entre os públicos-alvo.

13. Por fim, não se pode olvidar o julgamento exarado na Justiça Federal, em 29.11.2010, declarando a nulidade do ato administrativo que concedera o registro referente à marca nominativa "TECBRIL" e determinando a suspensão de seus efeitos a partir de então, sentença que, em 29.11.2011, foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cujo acórdão ainda não transitou em julgado em razão da pendência do AREsp 1.312.191/RJ.

14. Entretanto, verifica-se a diferença não só dos pedidos, mas também das causas de pedir da referida ação de nulidade de registro e da presente ação de abstenção de uso de marca, não se podendo dizer que o julgamento de um vincule o outro. Uma coisa é reconhecer a existência de vício no ato administrativo federal, declarando-o nulo; outra é atribuir ao réu da ação cominatória uma conduta lesiva contrária à boa-fé objetiva e



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ensejadora de condenação em perdas e danos.

15. Desse modo, à luz do pedido e da causa de pedir deduzidos na inicial, não se vislumbra o uso indevido da marca "TECBRIL", uma vez não demonstrada, sequer potencialmente, confusão entre os produtos fornecidos e o consequente desvio de clientela, o que justificaria a condenação da ré ao pagamento da indenização por dano material pleiteada pela BOMBRIL.

16. Recurso especial não provido.

(REsp 1336164/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019)

O que se observa é a tentativa de fazer da rescisória uma nova espécie de recurso ordinário para rever decisão cujo comando desagradou a autora, o que não se admite na via excepcional da presente ação.

Nesse sentido:

ACÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. DESCABIMENTO.

A ação rescisória não é sucedâneo de recurso não interposto no momento apropriado, nem se destina a corrigir eventual injustiça de decisão. Constitui demanda de natureza excepcional, de sorte que seus pressupostos devem ser observados com rigor, sob pena de ser transformada em espécie de recurso ordinário para rever decisão já ao abrigo da coisa julgada. Pedido rescisório improcedente.

(AR 3.219/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO FILHO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/02/2007, DJ 11/10/2007, p. 282)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da ação rescisória.

Prejudicado o pedido de tutela de urgência.

Publique-se e intimem-se. (Grifei.)

A recorrente sustenta que o Código de Processo Civil ampliou o conceito de coisa julgada e que as questões principais decididas em ambos os feitos seriam as mesmas.

Sobre o tema, importa ressaltar que a garantia constitucional da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF) possui conceito e limites previstos, essencialmente, no CPC/2015, o qual afirma ser coisa julgada "a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso" (art. 502 do CPC/2015).

O art. 503 do CPC/2015, transcrito na decisão agravada, estabelece o limite objetivo da coisa julgada afirmando incidir tão somente no que se refere à "questão principal expressamente decidida".

A norma do art. 504 do Código de Processo complementa a anterior, aduzindo:

Art. 504. Não fazem coisa julgada:

I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença. (Grifei.)



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O limite subjetivo está expresso no art. 506 do referido código:

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

O reconhecimento da coisa julgada exige que os elementos da primeira demanda (partes, pedido e causa de pedir) se repitam na posterior, conforme expressa o art. 337 do CPC/2015:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

VII - coisa julgada;

[...]

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Entretanto, analisando os elementos das demandas indicadas pela recorrente, percebe-se que não são idênticos, o que afasta a coisa julgada.

Isso porque a primeira (REsp n. 1.312.131/SP), ajuizada em fevereiro de 2007 por Bombril Mercosul S.A. (incorporada pela ora agravante), titular de marcas mistas (palavras, cores e sinais dos produtos), tinha como causa de pedir o princípio da exclusividade sobre a marca Bom Bril (pg. 11 da inicial, e-STJ fl. 259), bem como a prática de concorrência desleal (e-STJ fl. 260), sob o argumento de que a recorrida, "para lançar e promover seus produtos, vale-se de uma sucessão de expedientes fraudulentos para criar uma associação com os produtos das Autora" (e-STJ fl. 260), imitando marcas e embalagens alheias. Conclui que, uma vez constatada "a contrafação de marca e/ou a concorrência desleal, as perdas e danos são devidos pela simples violação do direito alheio" (e-STJ fl. 264).

Os pedidos formulados foram para a ré "se abster definitivamente, de fabricar, comercializar ou utilizar, a qualquer título, produtos assinalados pelas marcas SANY BRIL e SANY BRILHO [este inclusive em relação às suas atuais embalagens de palhas de aço], bem como qualquer outra marca ou forma de apresentação que se confunda com os produtos das Autoras, sob pena de pagamento de multa pecuniária diária no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais)" e ser condenada "a compor as perdas e danos patrimoniais, inclusive os lucros cessantes" (e-STJ fl. 268).

A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando "a ré a abster-se de fabricar, importar, vender, expor à venda, ocultar ou receber, definitivamente, produto



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

assinalado pelas marcas BRIL e BRILHO, bem como de reproduzir em suas embalagens marca ou forma de apresentação que se confunda com os produtos das autoras" (e-STJ fl. 281). Destacou o magistrado, com base nas provas dos autos, que "a utilização de cores, sinais e palavras idênticas às registradas pelas autoras tem por objetivo confundir o consumidor desatento, em benefício da empresa que não detém o direito de exploração da marca" (e-STJ fl. 279).

O TJSP manteve a sentença condenatória, ressaltando ser incontroversa "a homofonia das marcas e a identidade das embalagens dos mesmos produtos fabricados pelas duas empresas concorrentes" (e-STJ fl. 352), gerando confusão entre os consumidores e desvio de clientela, "daí caracterizando concorrência desleal e causando indubitáveis prejuízos para a empresa que investe em publicidade há muitos anos" (e-STJ fl. 354).

Nesta Corte Superior (REsp n. 1.312.131/SP), aplicou-se a Súmula n. 7 do STJ no que se refere à existência de "marca notoriamente conhecida" e à "prática de concorrência desleal".

A segunda demanda (REsp n. 1.582.179/PR) foi proposta em Junho de 2008 por Bombril Mercosul S.A. contra Sany Do Brasil Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza LTDA e contra o INPI. O pedido consistiu na "nulidade do registro n. 823.209.512 marca SANYBRIL" (e-STJ fl. 154) e na consequente "suspensão dos efeitos de tal registro e abstenção de uso da marca pela 1ª Ré, nos termos do artigo 173, parágrafo único da LPI" (e-STJ fl. 155). Argumentou a autora, ora recorrente, que o registro "violou elemento distintivo do nome comercial da Autora" (e-STJ fl. 146), incorrendo na vedação de registrar marca que reproduz nome empresarial (art. 124, V, da LPI). Ademais, alegou afronta à "anterioridade dos registro de marca Bom Bril, Pinho Bril, Bril e Brill, de titularidade da Aurora" (e-STJ fl.153).

A respectiva sentença julgou improcedente o pedido, nos termos reproduzidos na decisão agravada, sendo mantida pelo TRF da 4ª Região e por esta Corte Superior no acórdão rescindendo (REsp n. 1.582.179/PR).

Nota-se, portanto, que tanto a causa de pedir quanto o pedido formulado em ambas as demandas são diversos. A relação jurídica controvertida também é diferente. Sob esse enfoque, destaco que o pedido de abstenção de uso da marca pela empresa ré na ação de nulidade constituiu mera decorrência do suposto vício do registro. Veja-se que a inicial da ação anulatória vincula tal pedido de abstenção ao parágrafo único do art. 173 da Lei n. 9.279/1996, com o seguinte teor:

Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios. (Grifei.)



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Daí que, julgado improcedente o pedido de nulidade do registro da marca da ré, também foi indeferido, como simples corolário, o requerimento de abstenção do uso pela titular de tal marca.

A coisa julgada surge para estabilizar os conflitos, garantindo segurança jurídica ao evitar que os mesmos problemas sejam repetidas vezes analisados pelo Judiciário. Incide, portanto, quando a parte deduz a mesma controvérsia, ou seja, a mesma "questão principal".

Não é o que ocorre no presente caso.

As lides são diferentes, visam a obter comandos obrigacionais diversos (condenatório e desconstitutivo), contra partes diferentes e por razões distintas. Nesse sentido, corretamente decidiu a TERCEIRA TURMA desta Corte ao rejeitar os segundos embargos de declaração opostos nos autos do REsp n. 1.582.179/PR, ora rescindendo. Confirmam-se as seguintes passagens do voto do eminente Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Relator:

Com efeito, trata-se, na hipótese, de ação ordinária proposta por BOMBRIL MERCOSUL S.A. contra o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI e SANY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. **buscando a declaração de nulidade do registro de propriedade industrial nº 823.209.512, referente à marca SANYBRIL.**

O objeto da ação que deu origem ao REsp nº 1.312.131/SP é absolutamente diverso, haja vista que, naquela demanda cominatória, cumulada com pedido indenizatório, a ora embargante visava impedir que a ora embargada produzisse, importasse e comercializasse os produtos assinalados pelas marcas "Bril" e "Brilho" ou reproduzisse em suas embalagens marcas ou formas de apresentação que se assemelhassem às marcas de sua titularidade.

Vale lembrar que os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, e a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença, não fazem coisa julgada, consoante o disposto no art. 469, I e II, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável na espécie.

Nessa linha, oportuno transcrever o seguinte trecho do voto condutor do REsp n. 1.336.164/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 19/12/2019, aplicável ao presente caso:

Contudo, verifica-se a diferença não só dos pedidos, mas também das causas de pedir da ação de nulidade de registro e da presente ação de abstenção de uso de marca, consoante bem delineado na citada sentença de procedência daqueles autos, que afastou a litispendência suscitada pela TECBRIL, nos seguintes termos:

Ao contrário do entendimento da 1ª ré, as ações não são idênticas, não possuem a mesma causa de pedir, nem tampouco as mesmas partes. Como se observa, a ação cominatória e indenizatória ajuizada na Comarca de Guarulhos foi proposta em face, apenas, da empresa TECBRIL, cujo pedido consiste na abstenção de uso da expressão



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TECBRIL como marca, título de estabelecimento ou nome empresarial, bem como indenização à empresa BOMBRIL pelo prejuízo sofrido em decorrência da alegada violação marcária e prática de concorrência desleal (fls. 738/831). Por certo a competência para processar e julgar tais pedidos é da Justiça Estadual, por envolver interesses particulares, não requerendo a presença do INPI no pólo passivo. Outrossim, na presente demanda, pleiteia a autora pedido de declaração de nulidade do ato administrativo do INPI que concedeu o registro nº 823.079.775, referente à marca nominativa "TECBRIL", à 1ª ré, competência esta da Justiça Federal face à presença compulsória da autarquia no litisconsórcio passivo necessário.

[...]

Nesse quadro, a diferença entre os pedidos e as causas de pedir são mesmo evidentes. Os conteúdos das controvérsias julgadas pela Justiça estadual e pela Justiça Federal são, portanto, distintos, não se podendo dizer que o julgamento de um vincule o outro. Uma coisa é reconhecer a existência de vício no ato administrativo federal, declarando-o nulo; outra é atribuir ao réu da ação cominatória uma conduta lesiva contrária à boa-fé objetiva e ensejadora de condenação em perdas e danos.

A flagrante ausência de ofensa à coisa julgada impede o processamento da ação rescisória, podendo ser indeferida liminarmente por decisão do relator. Nesse sentido, inclusive quando manifestamente improcedente a rescisória em seu mérito, ilustrativamente cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. FLAGRANTE INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. "O Regimento Interno do STJ (art. 34, XVIII) e a jurisprudência desta Corte autorizam o indeferimento liminar da ação rescisória por decisão monocrática do Relator quando manifestamente improcedente o pedido ou quando for esta Corte incompetente para processá-la, como se deu no caso" (AgInt na AR 6.543/DF, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 2/12/2019). Ainda nesse sentido: AgInt na AR 5.347/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019.

[...]

9. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt na AR n. 6.382/DF, da minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/9/2021, DJe 27/9/2021.)

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA PROFERIDA EM RECURSO ESPECIAL. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA NÃO APRECIADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO STJ PARA APRECIAR A DEMANDA.

1. Ação rescisória.

2. É incabível o ajuizamento de ação rescisória contra acórdão do STJ que não analisa o mérito da controvérsia. Incidência analógica da Súmula 249/STF.

3. Admite-se o indeferimento de plano da petição inicial de ação rescisória que confronta orientação pacificada pela Corte, a revelar a manifesta improcedência do



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

pedido. Precedentes.

[...]

5. Agravo interno não provido.

(AgInt na AR n. 5.974/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2/6/2020, DJe 5/6/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM ERRO DE FATO. FLAGRANTE INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

[...]

6. "É facultado ao relator (art. 34, XVIII, do RISTJ) negar seguimento a qualquer pedido infundado, ou inadmissível, como na hipótese" (AgRg na AR n. 4.754/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/10/2013, DJe 16/10/2013).

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt na AR n. 6.654/DF, da minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO UNIPESSOAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DO MP. DESNECESSIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. REDUÇÃO, PELO STJ, DO VALOR ARBITRADO. POSSIBILIDADE.

[...]

- É viável o julgamento monocrático de pedido deduzido em ação rescisória quando incabível, improcedente ou contrário à súmula do Tribunal (art. 34, XVIII, RISTJ).

[...]

- Agravo não provido. (AgRg na AR n. 4.923/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 14/12/2012.)

Processo civil. Agravo em ação rescisória. Pedido manifestamente improcedente. Decisão monocrática. Possibilidade (RISTJ, art. 34, inc. XVIII). Contrato de financiamento imobiliário. Correção monetária. Março de 1990. IPC e BTNF. Violação a literal disposição de lei (Lei nº 8024/90, art. 6º, § 2º). Interpretação controvertida nos Tribunais. Inadmissibilidade.

- Se o pedido rescindendo deduzido é manifestamente improcedente, poderá o Relator, por decisão monocrática, negar seguimento à ação rescisória.

[...]

- Agravo em Ação Rescisória a que se nega provimento. (AgRg na AR n. 2.747/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 26/3/2003, DJ 22/4/2003.)

A CORTE ESPECIAL, por sua vez, também em ação rescisória, decidiu que "não constitui ofensa ao Princípio da Colegialidade a prolação de decisões monocráticas no âmbito desta Corte, estando tal entendimento inclusive sedimentado por ocasião da edição da Súmula n. 568/STJ. Ademais, sempre haverá a possibilidade de a decisão monocrática estar sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de eventual



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

recurso de agravo regimental, como na espécie" (AgInt na AR n. 6.475/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

Por fim, inadmitida liminarmente a ação rescisória, o comparecimento espontâneo da parte ré para se defender, mediante impugnação ao agravo interno, resulta na angularização da relação processual (art. 239, § 1º, do CPC/2015), devendo ser arbitrados honorários em seu favor.

Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO VERIFICADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. APRESENTAÇÃO DE DEFESA MEDIANTE IMPUGNAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. No caso, verificada a omissão, acolhe-se o recurso para suprir o vício quanto à questão dos honorários sucumbenciais.

3. Inadmitida, liminarmente, a ação rescisória, o comparecimento espontâneo do réu para se defender mediante impugnação ao agravo interno, resulta na angularização da relação processual (art. 239, § 1º, do CPC/2015), devendo ser arbitrados honorários em favor da parte agravada, ora embargante e vencedora na lide.

4. Embargos de declaração acolhidos.

(EDcl no AgInt na AR n. 6.364/DF, da minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

Nos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, inexistindo valor da condenação e proveito econômico mensurável, fixo os honorários em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Sobre a multa do art. 259, § 4º, do RISTJ (equivalente ao art. 1.021, § 4º, do CPC/2015), a jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que incide apenas na hipótese de o órgão colegiado considerar o recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, o que não ocorreu.

Sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

2. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil não é decorrência lógica e automática do não provimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessário que se evidencie que sua interposição se deu de forma abusiva ou protelatória, o que não é o caso do recurso em exame. Precedentes.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.679.276/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022.)

A ora agravante apenas exerceu seu direito de petição, visando à reforma de uma decisão desfavorável a seus interesses, não se evidenciando conduta maliciosa ou temerária, a ensejar a aplicação da mencionada sanção processual.

Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.

Diante do exposto, **NEGO PROVIMENTO** ao agravo interno.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO SEGUNDA SEÇÃO

Número Registro: 2020/0288358-1 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgInt na**
AR 6.868 / DF

Números Origem: 00113137720084047000 113137720084047000

PAUTA: 09/11/2022

JULGADO: 09/11/2022

Relator

Exmo. Sr. Ministro **ANTONIO CARLOS FERREIRA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA

Secretária

Bela. ANA ELISA DE ALMEIDA KIRJNER

AUTUAÇÃO

AUTOR : BRIL COSMETICOS S.A
ADVOGADOS : EDUARDO TELLES PIRES HALLAK - RJ136577
PRISCILA DE AVILA COSSA - SP331559
BRUNO BONAMAN LEMES - SP312183
LILIANE DO ESPIRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA - RJ026469
GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA VICENTI - SP433842
RÉU : SANY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZALTA
ADVOGADOS : GIORGIA CRISTIANE PACHECO - PR023776
CELSO HILGERT JÚNIOR - PR020164
EDUARDO GUSTAVO PACHECO - PR027185
RÉU : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : BRIL COSMETICOS S.A
ADVOGADOS : EDUARDO TELLES PIRES HALLAK - RJ136577
PRISCILA DE AVILA COSSA - SP331559
BRUNO BONAMAN LEMES - SP312183
LILIANE DO ESPIRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA - RJ026469
GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA VICENTI - SP433842
AGRAVADO : SANY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZALTA
ADVOGADOS : GIORGIA CRISTIANE PACHECO - PR023776
CELSO HILGERT JÚNIOR - PR020164
EDUARDO GUSTAVO PACHECO - PR027185
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SUSTENTAÇÃO ORAL

Sustentou oralmente pela agravante BRIL COSMETICOS S.A. a Dra. LILIANE DO ESPÍRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA.

CERTIDÃO

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

A Segunda Seção, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrichi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2163776 - RJ (2022/0207180-2)

RELATOR : **MINISTRO MOURA RIBEIRO**
AGRAVANTE : NADIR FIGUEIREDO IND COM S A
OUTRO NOME : NADIR FIGUEIREDO S.A
OUTRO NOME : NADIR FIGUEIREDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
ADVOGADOS : VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - RJ045535
MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
MAURÍCIO MALECK COUTINHO - RJ118838
GUSTAVO FRÓES DE MENDONÇA - RJ083363
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
FÁBIO LUIZ BARBOZA PEREIRA - RJ119300
MARIA VITORIA MORAIS ANTUNES - DF067159
AGRAVADO : CRISTALERIA BRUXELAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
ADVOGADO : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA - SP122941
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

AGRAVO INTERNO. 1. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. ADMSSIBILIDADE. 2. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE DIREITO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. 3. CONCESSÃO JUDICIAL DE REGISTRO DE MARCAS. PROPOSITURA DE AÇÃO POSTERIOR POR TERCEIRO, BUSCANDO A ANULAÇÃO DO REGISTRO. ADMISSIBILIDADE. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS. INOPONIBILIDADE A TERCEIROS QUE NÃO PARTICIPARAM DA LIDE ORIGINÁRIA. 4. PARTE, ADEMAIS, QUE APONTOU E FUNDAMENTOU OS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE ENTENDEU COMO VIOLADOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Tendo a agravante rebatido todos os tópicos indicados pela decisão de inadmissão do seu recurso, necessário o conhecimento das matérias ventiladas no recurso especial.

2. Como o caso não trata de reexame de fatos e provas, mas sim de questão puramente de direito, consistente na discussão sobre a

ocorrência ou não da coisa julgada na hipótese em tela, não incide a Súmula n.º 7 do STJ.

3. É possível os efeitos da sentença atingirem outras pessoas além das partes, entretanto, isso não pode servir de obstáculo para que estes terceiros que não participaram de modo nenhum no processo, venham a juízo discutir seus próprios direitos.

4. Indicados e fundamentados os dispositivos legais tidos como violados, correta a análise das razões expostas no recurso especial.

5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 22/11/2022 a 28/11/2022, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 28 de novembro de 2022.

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2163776 - RJ (2022/0207180-2)

RELATOR : **MINISTRO MOURA RIBEIRO**
AGRAVANTE : NADIR FIGUEIREDO IND COM S A
OUTRO NOME : NADIR FIGUEIREDO S.A
OUTRO NOME : NADIR FIGUEIREDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
ADVOGADOS : VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - RJ045535
MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
MAURÍCIO MALECK COUTINHO - RJ118838
GUSTAVO FRÓES DE MENDONÇA - RJ083363
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
FÁBIO LUIZ BARBOZA PEREIRA - RJ119300
MARIA VITORIA MORAIS ANTUNES - DF067159
AGRAVADO : CRISTALERIA BRUXELAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
ADVOGADO : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA - SP122941
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

AGRAVO INTERNO. 1. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. ADMSSIBILIDADE. 2. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE DIREITO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. 3. CONCESSÃO JUDICIAL DE REGISTRO DE MARCAS. PROPOSITURA DE AÇÃO POSTERIOR POR TERCEIRO, BUSCANDO A ANULAÇÃO DO REGISTRO. ADMISSIBILIDADE. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS. INOPONIBILIDADE A TERCEIROS QUE NÃO PARTICIPARAM DA LIDE ORIGINÁRIA. 4. PARTE, ADEMAIS, QUE APONTOU E FUNDAMENTOU OS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE ENTENDEU COMO VIOLADOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Tendo a agravante rebatido todos os tópicos indicados pela decisão de inadmissão do seu recurso, necessário o conhecimento das matérias ventiladas no recurso especial.

2. Como o caso não trata de reexame de fatos e provas, mas sim de questão puramente de direito, consistente na discussão sobre a

ocorrência ou não da coisa julgada na hipótese em tela, não incide a Súmula n.º 7 do STJ.

3. É possível os efeitos da sentença atingirem outras pessoas além das partes, entretanto, isso não pode servir de obstáculo para que estes terceiros que não participaram de modo nenhum no processo, venham a juízo discutir seus próprios direitos.

4. Indicados e fundamentados os dispositivos legais tidos como violados, correta a análise das razões expostas no recurso especial.

5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por NADIR FIGUEIREDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. (NADIR) contra decisão de minha relatoria proferida em recurso especial.

CRISTALEIRA BRUXELAS INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI (CRISTALEIRA) ingressou com ação de nulidade de ato administrativo contra o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) e NADIR.

Referida ação busca a declaração de nulidade de ato praticado pelo INPI, que concedeu o registro de marca tridimensional 828.814.988 para identificar produtos na classe internacional 21.

Em primeiro grau, a ação foi julgada extinta sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, V, CPC, condenando CRISTALEIRA ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

CRISTALEIRA ingressou com apelação pretendendo o afastamento da extinção do processo sem julgamento de mérito.

O TRF da 2ª Região negou provimento a apelação em acórdão assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – PARTES E PEDIDOS DIVERSOS - ARTIGO 337, VII, §§ 2º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSOCIVIL – REGISTRO MARCÁRIO CONCEDIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – DESCABIMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA PARA ANULÁ-LO – MEIO INADEQUADO -AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –ARTIGO 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CONDENAÇÃO DA APELANTE EMHONORÁRIOS RECURSAIS –

APELAÇÃO DESPROVIDA.

I - Da inteligência do artigo 337, VII, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, depreende-se que, para haver coisa julgada, as ações devem ser idênticas, isto é, devem possuir as mesmas partes, os mesmos pedidos e a mesma causa de pedir, o que não ocorre no caso, apesar de ambas discutirem a legalidade do registro marcário nº 828.814.988.

II - O registro marcário em exame foi concedido por força de decisão judicial transitada em julgado no processo nº 0801231-11.2010.4.02.5101, não se tratando de decisão administrativa do INPI.

III - O meio adequado para pedir a anulação do registro nº 828.814.988 não é o ajuizamento de ação ordinária, tal como a presente, mas sim a interposição de recursos em face daquela decisão judicial ou o ajuizamento de ação rescisória.

IV - Estão ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sendo correta sua extinção sem resolução do mérito, embora por outro fundamento, o artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

V - Apelação desprovida. Majorados os honorários advocatícios em 1% (um por cento) do valor fixado na sentença, de acordo com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil (e-STJ, fls. 112/117).

Os embargos de declaração opostos por CRISTALEIRA foram rejeitados (e-STJ, fls. 1171/1175).

Irresignada, CRISTALEIRA interpôs recurso especial com base no art. 105, III, alínea a, da CF, apontando a violação dos arts. 2º, inciso III, 129, 169, 173, 174, 175, § 2º, 212, § 2º, e 240 da Lei n.º 9.279/96, 2º da Lei n.º 5.648/70, 10, 489, § 1º, inciso IV, 506 e 1.022, incisos I e II, do CPC, ao sustentar que **(1)** o aresto foi omisso, pois deixou de analisar os argumentos de a reversão judicial do ato administrativo de indeferimento não implica em concessão e que os efeitos da coisa julgada do Processo n.º 0801231-11.2010.4.02.5101 não pode se estender à recorrente; **(2)** houve equívoco ao tratar as fases de deferimento e da concessão como uma coisa única, visto que o deferimento é uma etapa que antecede à concessão, havendo entre elas uma fase intermediária, referente ao recolhimento do decênio, que, caso não atendida, levará ao arquivamento do pedido de registro; **(3)** o ato de deferimento, ainda que judicial, não é passível de recurso, faltando legitimidade para a recorrente atacá-lo, seja na seara administrativa ou judicial, devendo aguardar a concessão do registro para só então postular sua anulação; **(4)** é competência exclusiva do INPI a concessão do registro de "marca anulando", sendo vedado ao Poder Judiciário atuar como órgão de substituição, concedendo diretamente um pedido de registro de marca, até porque referido ato tem um procedimento administrativo próprio que deve ser respeitado; **(5)** não é possível a extensão dos efeitos da coisa julgada a litigantes de outras demandas em que se discute a mesma tese jurídica, não se enquadrando como "terceiro interessado".

O recurso não foi admitido pelo TRE da 2ª Região (e-STJ, fls. 1249/1252).

Na sequência, conheci do agravo para dar provimento ao recurso especial,

em decisão de minha lavra assim resumida:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 e 1.022 do CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. CONCESSÃO JUDICIAL DE REGISTRO DE MARCAS. PROPOSITURA DE AÇÃO POSTERIOR POR TERCEIRO, BUSCANDO A ANULAÇÃO DO REGISTRO. ADMISSIBILIDADE. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS. INOPONIBILIDADE À TERCEIROS QUE NÃO PARTICIPARAM DA LIDE ORIGINÁRIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO (e-STJ, fls. 1.337).

Nas razões do presente agravo interno, NADIR revolve os requisitos de admissibilidade do agravo em recurso especial, defendendo sua inadmissibilidade pelo óbice da Súmula n.º 182 do STJ. Ressalta que a matéria deve ser reapreciada em razão da ausência de impugnação correta da decisão que inadmitiu o apelo nobre.

Quanto ao recurso especial propriamente dito, entende que a revisão das causas de decidir envolve o reexame das provas, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ. Mas ainda que se pudesse dele conhecer, afirma que não houve violação dos arts. 506 do CPC e 173 da Lei n.º 9.279/96, visto que não foram apresentados novos argumentos que pudessem modificar o resultado da ação anterior, registrada sob o n.º 80131-11.2010.4.02.5101, esbarrando na ocorrência da coisa julgada. Discorreu ainda que a petição é genérica, deixando de indicar os dispositivos legais violados ou como teria ocorrido essa suposta violação

A impugnação foi apresentada (e-STJ, fls. 1375/1378).

É o relatório.

VOTO

(1) Dos requisitos de admissibilidade do agravo em recurso especial

NADIR defende a inadmissibilidade do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula n.º 182 do STJ. Ressalta que a matéria deve ser reapreciada em razão da ausência de impugnação correta da decisão que inadmitiu o apelo nobre.

O Tribunal estadual fundamentou a inadmissão do recurso especial por entender que as razões apresentadas encontram óbices nos Enunciados n.º 282, n.º 283 e n.º 284 do Supremo Tribunal Federal e n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 1.249/1.252).

Por sua vez, CRISTALEIRA rebateu todos os tópicos indicados pela decisão de inadmissão do seu recurso, o que permite o conhecimento das matérias ventiladas

no recurso especial.

(2) Da incidência da Súmula n.º 7 do STJ

Quanto ao recurso especial propriamente dito, NADIR entende que a revisão das causas de decidir envolve o reexame das provas, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ.

Contudo, o caso não trata de reexame de fatos e provas, mas sim de questão puramente de direito, consistente na discussão sobre a ocorrência ou não da coisa julgada na hipótese em tela, o que afasta a incidência da Súmula n.º 7 do STJ.

(3) Da ocorrência da coisa julgada

NADIR afirma que não houve violação dos arts. 506 do CPC e 173 da Lei n.º 9.279/96, visto que não foram apresentados novos argumentos que pudessem modificar o resultado da ação anterior, registrada sob o n.º 80131-11.2010.4.02.5101, esbarrando na ocorrência da coisa julgada. Discorreu ainda que a petição é genérica, deixando de indicar os dispositivos legais violados ou como teria ocorrido essa suposta violação.

No tocante ao tema dos efeitos da coisa julgada, a decisão monocrática esgotou o tema, destacando que *não obstante os pedidos formulados pela NADIR na ação nº 0801231-11.2010.4.02.5101 tenham sido julgados procedentes, para reconhecer o direito de registro para as marcas tridimensional e nominativa "AMERICANO", não há como ignorar que CRISTALEIRA não participou do processo e, por isso, não pode ser atingida pelos efeitos da decisão* (e-STJ, fls. 1.342).

A decisão foi fundamentada por citações de diversos doutrinadores e jurisprudências desta Corte Superior, além da análise específica dos arts. 506 do CPC e 173 da Lei n.º 9.279/96.

Foi ponderada a possibilidade de os efeitos da sentença atingirem outras pessoas além das partes, entretanto, isso não pode servir de obstáculo para que estes terceiros, que não participaram de modo nenhum no processo, venham a juízo discutir seus próprios direitos. Confira-se parte desta fundamentação:

Portanto, toda sentença judicial, como ato de autoridade estatal, deve ser respeitada por todas as pessoas, mas as razões de decidir podem ser revisitadas por terceiros que não participaram da lide, à luz de novos argumentos e provas que podem modificar a análise inicialmente feita (e-STJ, fls. 1344).

Aliás, toda a argumentação da NADIR sobre a impossibilidade de discussão

da matéria relativa a distintividade da marca do "copo americano" para fins de registro no INPI está diretamente associada ao mérito da ação, o que corrobora a decisão que afastou a extinção do processo sem resolução do mérito.

Por fim, não há como ignorar que CRISTALEIRA apontou expressamente todos os artigos que interpretou como violados, quais sejam: 2º, inciso III, 129, 169, 173, 174, 175, § 2º, 212, § 2º, e 240 da Lei n.º 9.279/96, 2º da Lei n.º 5.648/70, 10, 489, § 1º, inciso IV, 506 e 1.022, incisos I e II, do CPC, além de expor os motivos pelos quais entendeu terem sido transgredidos.

Dessa forma, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

Nessas condições, **NEGO PROVIMENTO** ao agravo interno.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

AgInt no AREsp 2.163.776 / RJ
PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2022/0207180-2

Número de Origem:
50135264720184025101

Sessão Virtual de 22/11/2022 a 28/11/2022

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário

Bel. WALFLAN TAVARES DE ARAUJO

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : CRISTALERIA BRUXELAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

ADVOGADO : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA - SP122941

AGRAVADO : NADIR FIGUEIREDO IND COM S A

OUTRO :
NOME : NADIR FIGUEIREDO S.A

OUTRO :
NOME : NADIR FIGUEIREDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

ADVOGADOS : VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - RJ045535

MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874

MAURÍCIO MALECK COUTINHO - RJ118838

GUSTAVO FRÓES DE MENDONÇA - RJ083363

RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963

FÁBIO LUIZ BARBOZA PEREIRA - RJ119300

MARIA VITORIA MORAIS ANTUNES - DF067159

AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : NADIR FIGUEIREDO IND COM S A

OUTRO :
NOME : NADIR FIGUEIREDO S.A

OUTRO : NADIR FIGUEIREDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
NOME
ADVOGADOS : VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - RJ045535
MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
MAURÍCIO MALECK COUTINHO - RJ118838
GUSTAVO FRÓES DE MENDONÇA - RJ083363
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
FÁBIO LUIZ BARBOZA PEREIRA - RJ119300
MARIA VITORIA MORAIS ANTUNES - DF067159
AGRAVADO : CRISTALERIA BRUXELAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
ADVOGADO : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA - SP122941
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 22/11/2022 a 28 /11/2022, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrigli, Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 29 de novembro de 2022



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1778766 - MG
(2018/0284035-7)**

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE : HAVANA CLUB HOLDING S/A
ADVOGADOS : CLÁUDIO BONATO FRUET - DF006624
JAQUES LABRUNIE - SP112649A
JOÃO VIEIRA DA CUNHA E OUTRO(S) - SP183403
ALEXANDRE MULLER BUARQUE VIVEIROS - DF024080
CAMILA AVI TORMIN - SP384734
MARCOS CHUCRALLA MOHERDAUI BLASI - SP234781
AGRAVADO : IND. E COM. DE AGUARDENTES MENAGO LTDA - ME
ADVOGADOS : CLÁUDIO LUIZ GONÇALVES DE SOUZA E OUTRO(S) - MG059645
FILIPE DE FILIPPO - MG073668
HENRIQUE LOPES DE FARIA - MG131896
SIMONE REISSINGER - MG083895
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE MARCAS. EXAME DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. INVIABILIDADE.

1. A ausência de similitude fática entre os acórdãos confrontados impõe a inadmissão dos embargos de divergência, uma vez que se trata de requisito indispensável à configuração do dissídio.

2. Marcas fracas, sugestivas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. Precedentes.

3. São insuscetíveis de comparação, em análise abstrata – e para os fins a que se destinam os embargos de divergência –, conclusões alcançadas por acórdãos diversos que examinaram, à luz das circunstâncias fáticas específicas de cada hipótese, a distintividade ou a semelhança de sinais marcários e a potencialidade de a convivência entre eles resultar em confusão ou associação indevida entre os consumidores. Precedente.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 23/11/2022 a 29/11/2022, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Licenciado o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 29 de novembro de 2022.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1778766 - MG
(2018/0284035-7)**

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE : HAVANA CLUB HOLDING S/A
ADVOGADOS : CLÁUDIO BONATO FRUET - DF006624
JAQUES LABRUNIE - SP112649A
JOÃO VIEIRA DA CUNHA E OUTRO(S) - SP183403
ALEXANDRE MULLER BUARQUE VIVEIROS - DF024080
CAMILA AVI TORMIN - SP384734
MARCOS CHUCRALLA MOHERDAUI BLASI - SP234781
AGRAVADO : IND. E COM. DE AGUARDENTES MENAGO LTDA - ME
ADVOGADOS : CLÁUDIO LUIZ GONÇALVES DE SOUZA E OUTRO(S) - MG059645
FILIPE DE FILIPPO - MG073668
HENRIQUE LOPES DE FARIA - MG131896
SIMONE REISSINGER - MG083895
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE MARCAS. EXAME DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. INVIABILIDADE.

1. A ausência de similitude fática entre os acórdãos confrontados impõe a inadmissão dos embargos de divergência, uma vez que se trata de requisito indispensável à configuração do dissídio.

2. Marcas fracas, sugestivas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. Precedentes.

3. São insuscetíveis de comparação, em análise abstrata – e para os fins a que se destinam os embargos de divergência –, conclusões alcançadas por acórdãos diversos que examinaram, à luz das circunstâncias fáticas específicas de cada hipótese, a distintividade ou a semelhança de sinais marcários e a potencialidade de a convivência entre eles resultar em confusão ou associação indevida entre os consumidores. Precedente.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por HAVANA CLUB HOLDING S/A em face de decisão monocrática que indeferiu liminarmente embargos de divergência por ela interposto.

Em suas razões, defende, em síntese, que a divergência jurisprudencial foi comprovada nas razões dos embargos, haja vista que, “se a discussão jurídica é a mesma e há certa semelhança quanto à situação fática sobre a qual deve recair a norma jurídica, cuja interpretação está em disputa, então o simples tipo da ação em que se deu a discussão é irrelevante e não deve influenciar no cabimento dos Embargos de Divergência” (e-STJ fl. 2884). Argumenta que “o termo ‘HAVANA’, apesar de ser dicionarizado e se referir à capital de um país, não está diretamente relacionado a bebidas alcóolicas (a não ser pela boa reputação e fama que os produtos da Agravante adquiriram ao longo dos anos), não podendo ser enquadrado como 'genérico', muito menos como 'comum', já que não integra linguagem comercial como sinônimo da finalidade do rum, ou 'vulgar', por não se tratar de gíria” (e-STJ fl. 2891). Afirma que, para o acolhimento dos embargos, não é necessário que se analise a semelhança entre os sinais e a possibilidade de confusão pelos consumidores.

É o relatório.

VOTO

A decisão impugnada rejeitou os embargos de divergência interpostos pela agravante em razão: (i) da ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial (inexistência de similitude fática); (ii) da conformidade do acórdão embargado com a jurisprudência da Segunda Seção; e (iii) da inviabilidade de comparação, em análise abstrata, das conclusões alcançadas por acórdãos diversos que examinaram, à luz das circunstâncias fáticas específicas de cada hipótese, a distintividade ou a semelhança de sinais marcários e a confusão ou associação indevida entre consumidores.

Não há razão apta a conduzir a reforma da decisão agravada.

Isso porque, no particular, de um lado, o acórdão paradigma analisou questão específica atinente à verificação de eventual violação de direito de propriedade industrial em razão de uso de sinal registrado como marca por terceiro; o aresto embargado, por outro lado, examinou temática originária de demanda que tinha por finalidade declaração de nulidade de ato administrativo que indeferiu pedido de registro marcário.

Disso se infere que, de fato, a pretensão da agravante não reunia condições de ser acolhida, dada a ausência de similitude fática entre as hipóteses confrontadas.

Além disso, conforme consignado na decisão agravada, a Segunda Seção possui entendimento assente no mesmo sentido do acórdão embargado: “marcas fracas, sugestivas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé” (REsp n. 1.912.519/SP, Terceira Turma, DJe de 17/6/2022). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.010.910/SP (Quarta Turma, DJe 15/10/2021) e AgInt no AREsp 1.395.389/RJ (Terceira Turma, DJe 11/5/2020).

Por fim, cumpre reafirmar que as conclusões alcançadas por acórdãos distintos que examinaram a existência ou não de semelhança entre marcas, ou a possibilidade de causarem confusão no público consumidor, são insuscetíveis de comparação em análise abstrata, haja vista que tais inferências levaram em consideração as circunstâncias fáticas de cada hipótese analisada. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.908.170/RJ (Segunda Seção, DJe 17/3/2022).

Forte nessas razões, **NEGO PROVIMENTO** ao agravo interno.

Advirto as partes de que a futura interposição de recursos infundados ou de caráter protelatório ensejará a aplicação das penalidades cabíveis.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO SEGUNDA SEÇÃO

**AgInt nos EREsp 1.778.766 / MG
PROCESSO ELETRÔNICO**

Número Registro: 2018/0284035-7

Número de Origem:

00275507020084013800 200838000283582 275507020084013800

Sessão Virtual de 23/11/2022 a 29/11/2022

Relator do AgInt

Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Secretário

Bela. ANA ELISA DE ALMEIDA KIRJNER

AUTUAÇÃO

EMBARGANTE : HAVANA CLUB HOLDING S/A

ADVOGADOS : CLÁUDIO BONATO FRUET - DF006624

JAQUES LABRUNIE - SP112649A

JOÃO VIEIRA DA CUNHA E OUTRO(S) - SP183403

ALEXANDRE MULLER BUARQUE VIVEIROS - DF024080

CAMILA AVI TORMIN - SP384734

MARCOS CHUCRALLA MOHERDAUI BLASI - SP234781

EMBARGADO : IND. E COM. DE AGUARDENTES MENAGO LTDA - ME

ADVOGADOS : CLÁUDIO LUIZ GONÇALVES DE SOUZA E OUTRO(S) - MG059645

FILIPPE DE FILIPPO - MG073668

HENRIQUE LOPES DE FARIA - MG131896

SIMONE REISSINGER - MG083895

INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : HAVANA CLUB HOLDING S/A

ADVOGADOS : CLÁUDIO BONATO FRUET - DF006624

JAQUES LABRUNIE - SP112649A

JOÃO VIEIRA DA CUNHA E OUTRO(S) - SP183403

ALEXANDRE MULLER BUARQUE VIVEIROS - DF024080

CAMILA AVI TORMIN - SP384734

MARCOS CHUCRALLA MOHERDAUI BLASI - SP234781

AGRAVADO : IND. E COM. DE AGUARDENTES MENAGO LTDA - ME

ADVOGADOS : CLÁUDIO LUIZ GONÇALVES DE SOUZA E OUTRO(S) - MG059645

FILIPPE DE FILIPPO - MG073668

HENRIQUE LOPES DE FARIA - MG131896

SIMONE REISSINGER - MG083895

INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

TERMO

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 23/11/2022 a 29/11/2022, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Licenciado o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 30 de novembro de 2022



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2130052 - GO
(2022/0146557-8)**

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE : V.S. ORIGINAL EXPORTACAO E IMPORTACAO - EIRELI
OUTRO NOME : VS VIA SETE JEANS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI ME
AGRAVANTE : SILVANO LACERDA PAIVA
ADVOGADO : JOAO GONCALVES DA CRUZ NETTO - GO032312
AGRAVADO : VIA SETE JEANS CONFECÇÕES LTDA
ADVOGADO : GILBERTO FORTUNATO DA COSTA JUNIOR - GO039991

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS MORAIS POR USO INDEVIDO DA MARCA. VALOR ADEQUADO DA COMPENSAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MONTANTE ADEQUADO DA VERBA HONORÁRIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de obrigação de não fazer e compensação por danos morais.
2. Não cabe recurso especial para reexame de provas e fatos da lide.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 29/11/2022 a 05/12/2022, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Licenciado o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 05 de dezembro de 2022.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2130052 - GO
(2022/0146557-8)**

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE : V.S. ORIGINAL EXPORTACAO E IMPORTACAO - EIRELI
OUTRO NOME : VS VIA SETE JEANS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI ME
AGRAVANTE : SILVANO LACERDA PAIVA
ADVOGADO : JOAO GONCALVES DA CRUZ NETTO - GO032312
AGRAVADO : VIA SETE JEANS CONFECÇOES LTDA
ADVOGADO : GILBERTO FORTUNATO DA COSTA JUNIOR - GO039991

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS MORAIS POR USO INDEVIDO DA MARCA. VALOR ADEQUADO DA COMPENSAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MONTANTE ADEQUADO DA VERBA HONORÁRIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de obrigação de não fazer e compensação por danos morais.
2. Não cabe recurso especial para reexame de provas e fatos da lide.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

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

Cuida-se de agravo interno interposto por VS ORIGINAL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO EIRELI E OUTRO contra decisão desta relatora de conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

Agravo interno interposto em: 28/09/2022.

Concluso à esta relatora em: 25/10/2022.

Ação: obrigação de não fazer e compensação por danos morais ajuizada pela ora agravada em desfavor dos ora agravantes.

Sentença: o Juiz de Direito entendeu parcialmente procedentes os

pedidos.

Acórdão: o Tribunal de origem negou provimento à apelação dos ora agravantes, nos termos da ementa abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. AQUISIÇÃO DA TITULARIDADE DE MARCA REGISTRADA NOINPI EM 1989. CONTRATO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS. NOVA DETENTORA. ARTIGO 136 DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ADOÇÃO DE MESMO PADRÃO DE IDENTIDADE VISUAL. CONFUSÃO. ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO. DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA REQUERENTE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Constatado que a titularidade da marca "VIA SETE", devidamente registrada no INPI, no ano de 1989, foi cedida à empresa autora/apelada, é fato inconteste que esta passou a ser sua nova detentora, cabendo ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), tão somente, anotar a qualificação completa da aludida cessionária, nos termos do artigo 136 da Lei nº 9.279/96.

2. Nessa linha de inteligência, verificado que a empresa requerida, exploradora da mesma atividade econômica (artigos de vestuário), passou a adotar semelhante padrão de identidade visual da requerente, pessoa jurídica responsável pela propriedade da marca, de modo a causar confusão entre produtos e serviços, tendente a prejudicar os negócios, tal circunstância, é o bastante para que aquela incorra no dever de indenizar (artigos 124, XIX, 129 e 209, todos da Lei nº 9.279/96).

3. Deve ser reduzido o valor indenizatório, a título de dano moral, para se atentar aos caracteres compensatórios, punitivos e pedagógicos da medida, de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

4. Sobressaindo sucumbente, na maior parte dos pedidos autorais, os requeridos/apelantes devem responder, por inteiro, pelo ônus da sucumbência, conforme apregoa o parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

5. A fixação do percentual máximo legal (20%), a título de verba honorária de sucumbência, sobre o valor da condenação (R\$ 15.000,00), afigura-se razoável e proporcional ao caso, a teor do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

6. Honorários advocatícios não majorados, por restar acolhida, em parte, a tese suscitada pelos apelantes, e, ainda, em razão da verba ser fixada no patamar máximo autorizado por lei. 7. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Acórdão dos embargos de declaração: opostos pelos agravante, foram rejeitados.

Decisão de admissibilidade do recurso especial: o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial.

Decisão do agravo em recurso especial: esta relatora conheceu do agravo para conhecer parcialmente e, nesse extensão, negar provimento ao

recurso especial, nos termos da ementa abaixo transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. USO INDEVIDO DA MARCA. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO DA COMPENSAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MONTANTE ADEQUADO DA VERBA HONORÁRIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de obrigação de não fazer e compensação por danos morais.
2. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
3. Não cabe recurso especial para reexame de provas e fatos da lide.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

Agravo interno: os ora agravantes reiteram ter o Colegiado de origem violado os arts.: i) 209 da Lei 9.279/96; 186 e 927 do CC; e 373, I, do CPC, porquanto entendeu provada à confusão ou uso indevido de marca e ocorrência de dano moral; ii) 944 do CC, pois fixou à compensação pelo danos morais em patamar exorbitante, qual seja, R\$ 8.000,00 (oito mil reais); iii) 86 do CPC, pois a ela atribuiu a integralidade do ônus sucumbencial, mesmo diante da improcedência do pedido de danos materiais formulado pela ora agravada; e iv) 85, § 2º, do CPC, uma vez ter fixado a verba honorária em patamar exorbitante.

É o relatório.

VOTO

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

- Do reexame de fatos e provas

O Tribunal de origem decidiu as questões relativas à ocorrência de danos morais, ao valor adequado da compensação, à distribuição dos ônus sucumbenciais e ao montante adequado da verba honorária nos seguintes termos (fls. 343-347):

2. Da configuração do ato ilícito

Os apelantes requerem o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por entenderem que não cometeram nenhum ato

ilícito, ao argumento de que o registro da marca “VIA SETTE”, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), foi efetivado 44 (quarenta e quatro) dias antes (05.08.2013) dos que foram feitos pela autora/apelada (19.09.2013). Alegam, nesse toar, que a requerente/apelada não produziu provas, para o fim de demonstrar a falsificação de suas peças e artigos de vestuário.

Razão não lhes assiste.

A titularidade da marca “VIA SETE”, ora objeto da presente demanda, registrada no INPI em 09.03.1989 e 03.08.1989, foi adquirida, inicialmente, pela empresa Grazziotin S. A., e, posteriormente, cedida à autora/apelada, em 24.03.2015, conforme demonstra o contrato de cessão e transferência de direito sobre marca registrada no INPI, sob os nº 814746780 e 815067976; o pedido de anotação de transferência de titularidade decorrente de cessão; e os certificados de registro de marca, todos colacionados na mov. 1, docs. 4, 5 e 6.

[...]

3. Da redução do montante fixado a título de dano moral

Os apelantes pedem a minoração do quantum arbitrado a título de dano moral, de R\$15.000,00 (quinze mil reais) para R\$ 1.000,00 (um mil reais).

[...]

Nessa linha de raciocínio, examinando a sentença recorrida, ao meu sentir, deve ser minorado o quantum indenizatório, para se atentar aos caracteres compensatórios, punitivos e pedagógicos da medida, de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

4. Da sucumbência mínima da parte autora/apelada

Os recorrentes pleiteiam a condenação da requerente/apelada, ao pagamento da metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, por restar sucumbente quanto ao pedido dos danos materiais.

De igual forma, não merece prosperar o pleito dos apelantes.

O parágrafo único do artigo 86 do CPC/15 estabelece, ad litteram:

“Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. ”

Ao analisar a parte dispositiva da sentença vergastada, observa-se que os requeridos/apelantes foram condenados em obrigação de não fazer, no sentido de abster de utilizar os mesmos elementos que identificam com o conjunto-imagem da autora/apelada, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias de duração.

Ainda, os recorrentes foram condenados ao pagamento de dano moral, na quantia de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A partir desse contexto processual, nota-se que os apelantes foram sucumbentes na maior parte dos pedidos autorais, ocasião em que responderão pela integralidade do ônus sucumbencial.

5. Da verba honorária de sucumbência

Os apelantes pugnam pela redução do percentual fixado a título de verba honorária, de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Razão não assiste aos recorrentes, pois, o arbitramento da verba honorária, no patamar máximo legal (20%) sobre o valor da condenação (R\$ 15.000,00 – quinze mil reais), afigura-se razoável e proporcional, levando em consideração o critério estabelecido no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC/15.

Alterar o decidido no acórdão impugnado, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.

Forte nessas razões, NEGOU PROVIMENTO ao agravo interno.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

**AgInt no AREsp 2.130.052 / GO
PROCESSO ELETRÔNICO**

Número Registro: 2022/0146557-8

Número de Origem:

530340508 53034050820178090051

Sessão Virtual de 29/11/2022 a 05/12/2022

Relator do AgInt

Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário

Bel. WALFLAN TAVARES DE ARAUJO

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : V.S. ORIGINAL EXPORTACAO E IMPORTACAO - EIRELI
OUTRO : VS VIA SETE JEANS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI ME
NOME
AGRAVANTE : SILVANO LACERDA PAIVA
ADVOGADO : JOAO GONCALVES DA CRUZ NETTO - GO032312
AGRAVADO : VIA SETE JEANS CONFECÇÕES LTDA
ADVOGADO : GILBERTO FORTUNATO DA COSTA JUNIOR - GO039991

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : V.S. ORIGINAL EXPORTACAO E IMPORTACAO - EIRELI
OUTRO : VS VIA SETE JEANS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI ME
NOME
AGRAVANTE : SILVANO LACERDA PAIVA
ADVOGADO : JOAO GONCALVES DA CRUZ NETTO - GO032312
AGRAVADO : VIA SETE JEANS CONFECÇÕES LTDA
ADVOGADO : GILBERTO FORTUNATO DA COSTA JUNIOR - GO039991

TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 29/11/2022 a 05 /12/2022, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Licenciado o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 06 de dezembro de 2022



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1998547 - SP (2022/0116354-7)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

AGRAVANTE : ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA

ADVOGADOS : JOSE ROBERTO FIGUEIREDO SANTORO - DF005008
CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA - SP133737
NANCY SATIKO CAIGAWA - SP198276
RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR - DF028868
TATIANA ALMEIDA CASTRO ALVES - DF031374
LUCAS RIBEIRO VIEIRA REZENDE - SP390929

AGRAVADO : INSULFILM DO BRASIL LTDA

ADVOGADO : AMANDA CORRÊA MAGALHÃES DE FRANÇA PARO - SP192227

INTERES. : NCR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

ADVOGADO : EDMILSON PACHER MARTINS - SP234265

INTERES. : RENAULT DO BRASIL S/A

ADVOGADOS : MANOEL JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS - SP028797
PATRÍCIA GUEDES GOMIDE NASCIMENTO GOMES - SP123638

INTERES. : JA FILM AUTO CENTER LTDA

INTERES. : A J C VEICULOS E SERVIÇOS LTDA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E INDENIZATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PREJUÍZO. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. A ausência de decisão acerca de dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. Não é possível o reexame de fatos e provas em recurso especial. Súmula 7/STJ.
4. O acórdão recorrido, no que concerne à desnecessidade de comprovação dos prejuízos causados pelo uso indevido de marca para fins de reconhecimento da ocorrência de danos morais e materiais, não destoou da jurisprudência do STJ.

5. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revelar-se irrisória ou exagerada.

6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas, circunstância não verificada no particular.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 29/11/2022 a 05/12/2022, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Licenciado o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 05 de dezembro de 2022.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1998547 - SP (2022/0116354-7)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

AGRAVANTE : ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA

ADVOGADOS : JOSE ROBERTO FIGUEIREDO SANTORO - DF005008
CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA - SP133737
NANCY SATIKO CAIGAWA - SP198276
RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR - DF028868
TATIANA ALMEIDA CASTRO ALVES - DF031374
LUCAS RIBEIRO VIEIRA REZENDE - SP390929

AGRAVADO : INSULFILM DO BRASIL LTDA

ADVOGADO : AMANDA CORRÊA MAGALHÃES DE FRANÇA PARO - SP192227

INTERES. : NCR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

ADVOGADO : EDMILSON PACHER MARTINS - SP234265

INTERES. : RENAULT DO BRASIL S/A

ADVOGADOS : MANOEL JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS - SP028797
PATRÍCIA GUEDES GOMIDE NASCIMENTO GOMES - SP123638

INTERES. : JA FILM AUTO CENTER LTDA

INTERES. : A J C VEICULOS E SERVIÇOS LTDA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E INDENIZATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PREJUÍZO. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. A ausência de decisão acerca de dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. Não é possível o reexame de fatos e provas em recurso especial. Súmula 7/STJ.
4. O acórdão recorrido, no que concerne à desnecessidade de comprovação dos prejuízos causados pelo uso indevido de marca para fins de reconhecimento da ocorrência de danos morais e materiais, não destoou da jurisprudência do STJ.

5. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revelar-se irrisória ou exagerada.

6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas, circunstância não verificada no particular.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por ITAVEMA FRANCE VEÍCULOS LTDA em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso especial por ela interposto.

Em suas razões, defende, em síntese, (i) que os dispositivos legais apontados como violados foram prequestionados; (ii) que houve negativa de prestação jurisdicional; (iii) que não incide a Súmula 7/STJ à hipótese; (iv) que a divergência jurisprudencial foi demonstrada; (v) que não se aplicam à hipótese os precedentes invocados na decisão agravada; e (vi) que é possível a modificação do valor arbitrado a título de compensação pelos danos morais.

É o relatório.

VOTO

A decisão impugnada (e-STJ fls. 1873/1876) adotou os seguintes fundamentos: (i) ausência de prequestionamento; (ii) incidência da Súmula 284/STF; (iii) incidência da Súmula 7/STJ; (iv) conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ; (v) inexistência de situação excepcional a possibilitar a alteração do valor arbitrado a título de danos morais; e (vi) ausência de demonstração da divergência jurisprudencial.

Não há razão apta a conduzir a reforma da decisão agravada.

Isso porque, no particular, verifica-se, de fato, que o acórdão recorrido não emanou juízo de valor acerca das normas constantes nos artigos 124, VI, 129, 208 e 209, §§ 1º e 2º, da Lei 9.279/96; 884, 885, 886 e 944 do CC; 6º, III, e 31 do CDC, o que impede o conhecimento da irresignação em virtude do óbice da Súmula 211/STJ.

Em segundo lugar porque, da leitura das razões recursais, não se constata ter havido demonstração, de modo claro e objetivo, acerca de como o Tribunal violou o disposto no art. 1.022 do CPC/15, circunstância que atrai o óbice da Súmula 284/STF.

Em terceiro, porque não se revela viável, em recurso especial, a análise das razões que versaram sobre: (i) a ausência de força distintiva da marca da recorrida; (ii) a não comprovação dos danos sofridos pela recorrida; e (iii) a forma de cálculo da indenização arbitrada. Tais questões exigiriam o revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

Mesmo que se pudesse conhecer do especial, vale destacar que a jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido. Nesse sentido: REsp 1.804.035/DF (Terceira Turma, DJe 28/06/2019) e AgInt no AREsp 1.939.323/RJ (Quarta Turma, DJe 17/6/2022).

Em quarto lugar, os precedentes do STJ revelam que somente em hipóteses excepcionais, quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, é possível a alteração do valor fixado para compensar os danos morais causados, o que não se verifica no particular, em que o montante foi arbitrado em R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Por fim, constata-se da leitura das razões do recurso especial interposto pela agravante que não foi comprovada a similitude fática entre as situações apresentadas, o que impede o exame do dissídio jurisprudencial.

Forte nessas razões, **NEGO PROVIMENTO** ao agravo interno.

Advirto as partes de que a futura interposição de recursos infundados ou de caráter protelatório ensejará a aplicação das penalidades cabíveis.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

AgInt no REsp 1.998.547 / SP

Número Registro: 2022/0116354-7

PROCESSO ELETRÔNICO

Número de Origem:

004081018591 004081018591004091046885 004081018591004091046885100081124214
0040810185910040910468851000811242141822008 00408101859100409104688510008112421418220081872008
004091046885 01018597220088260004 100081124214 1018597220088260004 1822008 1872008 4081018591
4081018591004091046885 4081018591004091046885100081124214
40810185910040910468851000811242141822008 408101859100409104688510008112421418220081872008
4091046885 4232009 5102009 5719714500 5830420081018128 990102726380 990102730743 990102731839
990102732398

Sessão Virtual de 29/11/2022 a 05/12/2022

Relator do AgInt

Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário

Bel. WALFLAN TAVARES DE ARAUJO

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : RENAULT DO BRASIL S/A

ADVOGADOS : MANOEL JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS - SP028797

PATRÍCIA GUEDES GOMIDE NASCIMENTO GOMES - SP123638

RECORRENTE : ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA

ADVOGADOS : JOSE ROBERTO FIGUEIREDO SANTORO - DF005008

CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA - SP133737

NANCY SATIKO CAIGAWA - SP198276

RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR - DF028868

TATIANA ALMEIDA CASTRO ALVES - DF031374

LUCAS RIBEIRO VIEIRA REZENDE - SP390929

RECORRIDO : INSULFILM DO BRASIL LTDA

ADVOGADO : AMANDA CORRÊA MAGALHÃES DE FRANÇA PARO - SP192227

AGRAVANTE : NCR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

ADVOGADO : EDMILSON PACHER MARTINS - SP234265

AGRAVADO : INSULFILM DO BRASIL LTDA

ADVOGADO : AMANDA CORRÊA MAGALHÃES DE FRANÇA PARO - SP192227

INTERES. : JA FILM AUTO CENTER LTDA

INTERES. : A J C VEICULOS E SERVIÇOS LTDA

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA

ADVOGADOS : JOSE ROBERTO FIGUEIREDO SANTORO - DF005008

CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA - SP133737

NANCY SATIKO CAIGAWA - SP198276

RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR - DF028868

TATIANA ALMEIDA CASTRO ALVES - DF031374

LUCAS RIBEIRO VIEIRA REZENDE - SP390929

AGRAVADO : INSULFILM DO BRASIL LTDA

ADVOGADO : AMANDA CORRÊA MAGALHÃES DE FRANÇA PARO - SP192227

INTERES. : NCR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

ADVOGADO : EDMILSON PACHER MARTINS - SP234265

INTERES. : RENAULT DO BRASIL S/A

ADVOGADOS : MANOEL JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS - SP028797

PATRÍCIA GUEDES GOMIDE NASCIMENTO GOMES - SP123638

INTERES. : JA FILM AUTO CENTER LTDA

INTERES. : A J C VEICULOS E SERVIÇOS LTDA

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). TATIANA ALMEIDA CASTRO ALVES, pela parte: AGRAVANTE: ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA.

TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 29/11/2022 a 05 /12/2022, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Licenciado o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 06 de dezembro de 2022



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1988324 - PE (2022/0057477-0)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE : EVENTOS PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA
ADVOGADO : RICARDO JOSE LUCAS PRAGANA FILHO - PE021809
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
INTERES. : LIBRE PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. EXPRESSÃO DE USO COMUM. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES.

1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

2. A alteração das circunstâncias fático-probatórias que conduziram à formação da convicção do órgão julgador *a quo* é inviável em recurso especial. Súmula 7/STJ.

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que marcas fracas, que constituem expressão de uso comum (como no particular), de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 06/12/2022 a 12/12/2022, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Licenciado o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 12 de dezembro de 2022.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1988324 - PE (2022/0057477-0)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE : EVENTOS PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA
ADVOGADO : RICARDO JOSE LUCAS PRAGANA FILHO - PE021809
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
INTERES. : LIBRE PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. EXPRESSÃO DE USO COMUM. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES.

1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

2. A alteração das circunstâncias fático-probatórias que conduziram à formação da convicção do órgão julgador *a quo* é inviável em recurso especial. Súmula 7/STJ.

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que marcas fracas, que constituem expressão de uso comum (como no particular), de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por EVENTOS PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA em face de decisão monocrática que conheceu parcialmente do recurso especial por ela interposto e negou-lhe provimento.

Em suas razões, defende, em síntese, (i) que o acórdão do Tribunal de origem incorreu em negativa de prestação jurisdicional; (ii) que o exame da insurgência não exige o reexame de fatos e provas; e (iii) que o expediente da

agravada, no que concerne ao uso de seu sinal marcário (Bienalzinha do Livro), representa concorrência desleal.

É o breve relatório.

VOTO

A decisão impugnada adotou os seguintes fundamentos: (i) não caracterização de negativa de prestação jurisdicional; (ii) incidência da Súmula 7/STJ; e (iii) entendimento firmado no STJ acerca da possibilidade de mitigação da exclusividade de uso de sinal marcário em hipóteses como a dos autos.

Não há razão apta a conduzir a reforma da decisão agravada.

Isso porque, em primeiro lugar, não se pode, de fato, falar em negativa de prestação jurisdicional, haja vista que a questão controvertida (nulidade ou não de ato administrativo de registro de marca) foi decidida de modo fundamentado pelo Tribunal de origem, consoante se depreende de mera leitura do acórdão de fls. 318/320 (e-STJ).

Em segundo lugar porque a análise das circunstâncias que resultaram no reconhecimento de que a marca impugnada (“Bienalzinha”) é de uso comum e de que o registro concedido à agravante (“Bienal Internacional do Livro de Pernambuco”) possui averbada ressalva de não exclusividade – elementos utilizados pelo Tribunal de origem para rejeitar a pretensão de nulidade da marca – demandaria, a toda evidência, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula 7/STJ.

Por fim, não se pode olvidar que o STJ possui entendimento firmado no sentido de que marcas fracas, que constituem expressão de uso comum (como no particular), de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Nesse sentido: REsp 1.912.519/SP (Terceira Turma, DJe 17/6/2022) e AgInt no AREsp 1.010.910/SP (Quarta Turma, DJe de 15/10/2021).

Forte nessas razões, **NEGO PROVIMENTO** ao agravo interno.

Advirto as partes de que a futura interposição de recursos infundados ou de caráter protelatório ensejará a aplicação das penalidades cabíveis.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

AgInt no REsp 1.988.324 / PE
PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2022/0057477-0

Número de Origem:

08111483220174058300 8111483220174058300

Sessão Virtual de 06/12/2022 a 12/12/2022

Relator do AgInt

Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário

Bel. WALFLAN TAVARES DE ARAUJO

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : EVENTOS PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA

ADVOGADO : RICARDO JOSE LUCAS PRAGANA FILHO - PE021809

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

INTERES. : LIBRE PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA

ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : EVENTOS PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA

ADVOGADO : RICARDO JOSE LUCAS PRAGANA FILHO - PE021809

AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

INTERES. : LIBRE PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA

ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M

TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 06/12/2022 a 12/12/2022, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Licenciado o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 13 de dezembro de 2022



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1766773 - RJ (2018/0239912-8)

RELATOR : **MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**
RECORRENTE : PERMABOND LLC
ADVOGADOS : MARIA ISABEL COELHO DE CASTRO BINGEMER E OUTRO(S) - RJ102961
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
ROBERTA XAVIER DA SILVEIRA CALAZANS - RJ103650
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
RECORRIDO : PERMABOND ADESIVOS LTDA
RECORRIDO : JOAO BATISTA SILVA NETO
ADVOGADO : MARCELO DE VICENTE E OUTRO(S) - SP174437
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. REGISTRO. ANULAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO. MÁ-FÉ. SOLICITANTE. TITULAR. PAÍS UNIONISTA. CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. ART. 6º BIS DA CUP. PEDIDOS CUMULATIVOS. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n°s 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia à verificação **i)** da existência de má-fé do requerente do registro da marca em litígio e das consequências jurídicas aplicáveis; **ii)** do prazo prescricional que deve ser considerado no caso, **iii)** da competência da Justiça Federal para o julgamento dos pedidos cumulativos de alteração de nome comercial e de cancelamento do endereço eletrônico e **iv)** da adequação da verba honorária fixada na hipótese.
3. O art. 124 da LPI expressamente veda o registro, como marca, de sinal que reproduza ou imite marca anterior já registrada ou, se não registrada, de que o requerente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, quando ambas designarem produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, ensejando confusão ou associação.
4. Além da observância principiológica que rege o tema, o registro de uma marca deve observar seu cunho distintivo, reclamando o ineditismo em seu ramo de atividade, o que não se verifica na hipótese vertente, em que é patente a imitação da marca, o que contamina, de forma inexorável, a validade do ato administrativo registral.
5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o prazo para requerer o cancelamento do registro é de 5 (cinco) anos (art. 6º, bis, 2), ressalvada a hipótese de má-fé, em que o requerimento poderá ser feito a qualquer tempo pelo interessado (art. 6º, bis, "3"). Precedentes.
6. Os pedidos de alteração de nome comercial e de cancelamento do endereço eletrônico não são meros desdobramentos da questão principal. Ambos requerem ação própria e direta contra os primeiros recorridos, sem a necessidade de intervenção do INPI, o que afasta a competência da Justiça Federal.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Brasília, 22 de novembro de 2022.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1766773 - RJ (2018/0239912-8)

RELATOR : **MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**
RECORRENTE : PERMABOND LLC
ADVOGADOS : MARIA ISABEL COELHO DE CASTRO BINGEMER E OUTRO(S) - RJ102961
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
ROBERTA XAVIER DA SILVEIRA CALAZANS - RJ103650
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
RECORRIDO : PERMABOND ADESIVOS LTDA
RECORRIDO : JOAO BATISTA SILVA NETO
ADVOGADO : MARCELO DE VICENTE E OUTRO(S) - SP174437
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. REGISTRO. ANULAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO. MÁ-FÉ. SOLICITANTE. TITULAR. PAÍS UNIONISTA. CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. ART. 6º BIS DA CUP. PEDIDOS CUMULATIVOS. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n°s 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia à verificação **i)** da existência de má-fé do requerente do registro da marca em litígio e das consequências jurídicas aplicáveis; **ii)** do prazo prescricional que deve ser considerado no caso, **iii)** da competência da Justiça Federal para o julgamento dos pedidos cumulativos de alteração de nome comercial e de cancelamento do endereço eletrônico e **iv)** da adequação da verba honorária fixada na hipótese.
3. O art. 124 da LPI expressamente veda o registro, como marca, de sinal que reproduza ou imite marca anterior já registrada ou, se não registrada, de que o requerente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, quando ambas designarem produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, ensejando confusão ou associação.
4. Além da observância principiológica que rege o tema, o registro de uma marca deve observar seu cunho distintivo, reclamando o ineditismo em seu ramo de atividade, o que não se verifica na hipótese vertente, em que é patente a imitação da marca, o que contamina, de forma inexorável, a validade do ato administrativo registral.
5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o prazo para requerer o cancelamento do registro é de 5 (cinco) anos (art. 6º, bis, 2), ressalvada a hipótese de má-fé, em que o requerimento poderá ser feito a qualquer tempo pelo interessado (art. 6º, bis, "3"). Precedentes.
6. Os pedidos de alteração de nome comercial e de cancelamento do endereço eletrônico não são meros desdobramentos da questão principal. Ambos requerem ação própria e direta contra os primeiros recorridos, sem a necessidade de intervenção do INPI, o que afasta a competência da Justiça Federal.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por PERMABOND LLC, com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ANULAÇÃO DE REGISTRO DA MARCA PERMABOND. ABSTENÇÃO DE USO. CANCELAMENTO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO. ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL. CUMULAÇÃO OBJETIVA PERMITIDA APENAS ENTRE OS PRIMEIROS. POSIÇÃO DE RÉU DO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. CADUCIDADE. PROVA DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL. PROTEÇÃO ESPECIAL. ART. 126 DA LEI 9.279-96.

I - Nas ações objetivando a invalidação de registro de marca, figura o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, na condição de réu.

II - É admitida a cumulação entre os pedidos de invalidação e abstenção de uso, cuja competência para o respectivo processo e julgamento é da Justiça Federal (art. 109 da CRFB), ante a conexão por prejudicialidade.

III - Por tratar-se de res inter alios, particulares, dita cumulação objetiva não alcança eventuais pedidos de cancelamento de endereço eletrônico e de alteração de nome empresarial.

IV - É defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se nas atribuições exclusivas das autarquias federais, razão pela qual o controle da legalidade dos atos administrativos, pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, somente diz respeito àqueles já exarados, ou seja, aos privilégios marcários já concedidos, e não àqueles ainda pendentes de apreciação.

V - A caducidade é fato extintivo do registro e, conseqüentemente, da proteção marcária.

VI - Se o caderno de provas não traz indícios suficientes à comprovação da exploração comercial da marca PERMABOND, no território nacional, pela sociedade estrangeira, a despeito da notícia de registros obtidos em outros países; bem como é insuficiente para se conferir a proteção especial do art. 126 da Lei 9.279-96, a improcedência do pedido de anulação de registro obtido por terceiro, no Brasil, é medida que se impõe.

VII - Desprovida a apelação de PERMABOND, LCC.

VIII - Providas as apelações de JOÃO BATISTA SILVA NETO e PERMABOND ADESIVOS LTDA, bem assim a do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, para julgar improcedentes os pedidos. Ônus sucumbenciais invertidos" (fl. 1.991 e-STJ).

Os embargos de declaração opostos pelas partes foram rejeitados (fls. 2.035/2.045 e-STJ).

Em suas razões, a recorrente aponta a violação dos arts. 2º, V, 124, XXIII, 143, 173 e 195, III, da Lei nº 9.279/1996; 10 da Convenção da União de Paris (ratificada pelo Decreto nº 75.572/1975); 20, §4º, do Código de Processo Civil de 1973 e 327 do Código de Processo Civil de 2015.

Sustenta, em síntese, que **i)** evidenciada a má-fé no ato de registro, a sua anulação prescinde da comprovação da notoriedade da marca; **ii)** tendo o Sr. JOSÉ BATISTA SILVA NETO, ora recorrido, trabalhado na empresa recorrente é evidente a

sua má-fé ao requerer a caducidade da marca e, em seguida, depositar o registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) com o mesmo nome, e em benefício próprio, sem o consentimento expresso do efetivo titular, pessoa jurídica estrangeira; **iii)** o registro de marca caducada feito por ex-empregado da empresa recorrente caracteriza o desvio de clientela e configura a concorrência desleal, punível em nosso ordenamento jurídico; **iv)** a Justiça Federal é competente para julgar o pedido cumulativo de abstenção de uso da marca, conexo ao pleito de nulidade do registro; e **v)** considerando que a sentença foi de parcial procedência em favor da recorrente, não é razoável a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixados no patamar máximo.

Após a apresentação das contrarrazões (fls. 2.129/2.142 e-STJ), o recurso especial foi admitido na origem (fls. 2.149/2.152 e-STJ), ascendendo a esta Corte Superior.

É o relatório.

VOTO

O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n°s 2 e 3/STJ).

A irresignação merece prosperar em parte.

i. Sinopse fática

Originalmente, a recorrente PERMABOND LLC. ajuizou ação sob o rito ordinário contra a PERMABOND ADESIVOS LTDA. (primeira recorrida), JOÃO BATISTA SILVA NETO (segundo recorrido) e o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (terceiro recorrido), pleiteando, em suma, a adjudicação ou, alternativamente, a anulação de registros já concedidos à primeira recorrida para as marcas PERMABOND e PERBOND, o indeferimento de registros pendentes de análise pelo terceiro recorrido, assim como a abstenção de uso das aludidas marcas, supostamente a ela pertencentes.

Os pedidos foram parcialmente providos pelo juízo sentenciante, sendo

"(...) decretada a nulidade dos registros n° 821.177.230; 826.422.560 e, 826.467.377, referentes à marca PERMABOND, concedidos para a empresa Ré, PERMABOND ADESIVOS LTDA, devendo esta proceder a ALTERAÇÃO de seu nome empresarial, no prazo de 60 (sessenta) dias do trânsito em julgado, com exclusão do elemento característico PERMABOND, sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), na hipótese de descumprimento da medida, bem como ao CANCELAMENTO do nome de domínio www.permabond.com.br, oficiando-se o Registro.BR para cumprimento da decisão" (fl. 1.705 e-STJ).

Além disso, a primeira recorrida foi condenada a se abster do uso da marca PERMABOND, sob pena de multa diária também no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo sido, ainda, igualmente repartidas as custas processuais. Não houve a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença.

O TRF da 2ª Região, a seu turno, negou provimento ao apelo da ora recorrente e deu provimento aos recursos de apelação interpostos pelos recorridos, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, arbitrando, a cargo da autora, honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões do presente apelo nobre, a PERMABOND LLC. alega, em suma, que **i)** a notoriedade da marca não é pressuposto para a anulação do registro quando evidenciada a má-fé do requerente; **ii)** a utilização da marca estrangeira a partir de um registro requerido de má-fé configura o desvio de clientela e a concorrência desleal, **iii)** a Justiça Federal é competente para o julgamento dos pedidos cumulativos de alteração de nome comercial e de cancelamento do endereço eletrônico e **iv)** os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em valor desproporcional, reclamando redução.

Em suas contrarrazões, os recorridos PERMABOND ADESIVOS LTDA. e JOÃO BATISTA SILVA NETO sustentam que

"(...) o primeiro registro foi concedido em 17/9/2002, mas a presente ação foi ajuizada apenas em setembro de 2013, quando já se encontrava prescrita, nos termos do art. 98 e art. 174, respectivamente, da Lei n.º 9.279/96 –LPI" (fl. 2.138 e-STJ).

Cinge-se a controvérsia, portanto, à verificação **i)** da existência de má-fé do requerente do registro da marca em litígio e das consequências jurídicas aplicáveis; **ii)** do prazo prescricional que deve ser considerado no caso, **iii)** da competência da Justiça Federal para o julgamento dos pedidos cumulativos de alteração de nome comercial e de cancelamento do endereço eletrônico e **iv)** da adequação da verba honorária fixada na hipótese.

ii. Da ausência de prequestionamento

Primeiramente, cumpre observar que a matéria versada no art. 195, V, da Lei nº 9.279/1996, apontado como violado no recurso especial, não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração. Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na Súmula nº 211/STJ: *"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."*

Observa-se, ainda, que, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, a admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de violação do art. 1.022 do CPC/2015, o que nem sequer foi ventilado nas razões do presente recurso.

A propósito:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. - LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. PARTICIPAÇÃO NOS

LUCROS PROPORCIONAIS ÀS COTAS INVENTARIADAS - HERDEIROS SÓCIOS EM CONDOMÍNIO - CABIMENTO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO - NÃO OCORRÊNCIA.

01. Inviável o recurso especial na parte em que a insurgência recursal não estiver calcada em violação a dispositivo de lei, ou em dissídio jurisprudencial.

02. Avaliar o alcance da quitação dada pelos recorridos e o que se apurou a título de patrimônio líquido da empresa, são matérias insuscetíveis de apreciação na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

03. Inviável a análise de violação de dispositivos de lei não prequestionados na origem, apesar da interposição de embargos de declaração.

04. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.

05. O pedido de abertura de inventário interrompe o curso do prazo prescricional para todas as pendengas entre meeiro, herdeiros e/ou legatários que exijam a definição de titularidade sobre parte do patrimônio inventariado.

06. Recurso especial não provido" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 10/4/2017).

Não se conhece do apelo nobre nesse ponto.

iii. Da alegada má-fé do solicitante do registro

A recorrente PERMABOND LLC. fundamenta os seus pedidos na alegação de que os registros impugnados teriam sido depositados de má-fé por JOÃO BATISTA SILVA NETO com o propósito de se apropriar ilicitamente da marca mundialmente conhecida "PERMABOND" e explorá-la, no Brasil, no mesmo segmento comercial de adesivos de alta performance em que ela atua internacionalmente.

Argumenta que o segundo recorrido teria sido empregado em uma de suas empresas, o que evidenciaria a sua má-fé ao requerer a caducidade da marca e, em seguida, registrá-la em benefício próprio, sem o consentimento expresso da efetiva titular.

O acórdão recorrido, no entanto, entendendo que o mencionado registro marcário não estava cumprindo sua função social e que, também, a alegada notoriedade da marca estrangeira não foi comprovada na via administrativa, concluiu que,

"(...) nesse contexto de absoluta vacância da marca ' PERMABOND' não há como considerar ilegais ou feitos de má-fé os pedidos de registro para a aludida marca, depositados pela sociedade brasileira PERMABOND ADESIVOS LTDA. e por JOÃO BATISTA SILVA NETO" (fl. 1.990 e-STJ - grifou-se).

De fato, a sociedade empresarial PERMABOND LLC. foi titular do registro para a marca nominativa "PERMABOND" até 11/4/2006, quando foi declarada a sua caducidade. E, em 17/10/2006, o INPI anulou o seu registro, não tendo a ora recorrente interposto recurso contra essa decisão.

Assim, embora tenha sido titular do registro marcário durante algum tempo, a sociedade empresarial estrangeira não utilizou sua marca no País, não

solicitou a prorrogação do seu registro no prazo legalmente estabelecido e, ainda, não impugnou a decisão que reconheceu a caducidade da marca.

Além disso, a alegada notoriedade (alto renome) da marca "PERMABOND" não foi reconhecida na via administrativa, pois o INPI (terceiro recorrido), autarquia federal detentora do poder regulamentar quanto ao tema, concluiu que a ora recorrente não teria apresentado provas suficientes para caracterizar o conhecimento da marca no segmento de mercado idêntico ou similar, nos termos da Resolução nº 260/2010 - INPI (Diretrizes de Análise de Marcas).

Com efeito, segundo a manifestação do INPI, por meio da Procuradoria Federal da 2ª Região:

"(...) no que se refere a esse último requisito e após, mais uma vez, analisar tanto as alegações apresentadas pela autora, bem como igualmente observar a vasta documentação acostada aos autos, a Autarquia, ora recorrente, continua sem identificar evidências comprovadas de conhecimento prévio da marca em litígio no segmento de mercado idêntico ou similar. Isto é, não foram identificados em tais documentos elementos de convicção acerca da notoriedade e mesmo do amplo conhecimento da marca PERMABOND, em nome da autora no Brasil.

(...)

Consoante ressaltado pela área técnica do INPI em sua manifestação, 'a documentação anexada pela autora, a mesma se baseia em material publicitário e de divulgação da marca PERMABOND em vários países estrangeiros, inclusive sendo apresentados os registros da marca que foram obtidos fora do Brasil'.

Ou seja, os documentos da Autora não comprovam de forma inequívoca que a marca é notoriamente conhecida no Brasil, exigência fundamental para a aceitação deste dispositivo legal, conforme definido anteriormente" (fl. 1.820 e-STJ - grifou-se).

Todavia, segundo a jurisprudência do STJ,

"(...) a finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do CDC)" (REsp 1.105.422/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/5/2011, DJe 18/5/2011).

Com efeito, o sistema jurídico pátrio adota um sistema atributivo para obtenção do registro de propriedade de marca, prevendo algumas situações que originam direito de preferência; e outras, que vedam expressamente a obtenção do registro, sempre lastreadas na repressão à concorrência desleal e ao aproveitamento parasitário.

A propósito, em recente julgamento, esta Turma reconheceu que

"(...) a Lei nº 9.279/96 expressamente veda o registro, como marca, de sinal que reproduza ou imite marca anterior (já registrada ou – se não registrada – de que o requerente não poderia desconhecer em razão de sua atividade) quando ambas designarem produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins e, em razão disso, houver

possibilidade de confusão ou de associação" (REsp 1.848.033/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 12/11/2021 - grifou-se).

Deveras, de acordo com a Lei nº 9.279/1996,

"(...)

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;

"(...)

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia" (grifou-se).

Logo, constando dos autos que o segundo recorrido, o Sr. JOÃO BATISTA SILVA NETO, trabalhava em empresa do mesmo ramo e tinha prévio conhecimento da existência da marca, é evidente que a sua tentativa de se apropriar da ideia original para explorar comercialmente, no Brasil, produtos similares, e no mesmo ramo de atuação da concorrente internacional, constitui ato de evidente má-fé.

Não fosse assim, seria possível que qualquer pessoa conhecedora de alguma marca, ideia ou produto de sucesso no estrangeiro, mas que ainda não teria renome ou notoriedade no Brasil, livremente os reproduzisse e os comercializasse sem que o seu titular fosse consultado ou devidamente remunerado.

Como bem acentuado pelo juiz federal sentenciante,

"(...)

A proteção à propriedade intelectual visa proteger o inventor, o criador no caso das marcas, privilegiando a inventividade e a criatividade. Assim, é um bem para as empresas como diversos outros, patrimônio destas, que pode vir a ser objeto de negociação quando da venda de ativos. Logo, a simples transferência de titularidade de empresas, não importa extinção do direito sobre suas marcas.

Outrossim, concordo com a sanção da caducidade pela falta de uso de marcas pelo seu titular, estando prevista na Lei nº. 9.279/96, claramente com o intuito de exigir um efetivo exercício do direito, afinal ideias não devem nunca ser limitadas, sendo possível que uma marca não aproveitada por determinado titular, venha a ser útil e importante para outro, obviamente sem nenhum tipo de oportunismo e aproveitamento.

Não parece ser o caso presente, afinal a Autora foi clara em afirmar que o sócio da 1ª Ré e 2º Réu da presente ação, Sr. João Batista Silva Neto, trabalhou em empresas do mesmo ramo, e tinha conhecimento da existência da marca PERMABOND. Esta alegação não foi objeto de contestação devendo ser presumida como verdadeira, na forma do Artigo 302 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a caducidade deve ser declarada pelo INPI nas hipóteses legais (Artigo 143 da Lei nº. 9.279/96), mas a perda do

direito de uso da marca, não deve representar total liberdade para registro para titulares do mesmo ramo mercadológico, sob pena de retirar valor da criatividade, inventividade, etc., ou seja, as principais razões da existência da proteção à propriedade intelectual.

*Destarte, se a marca é protegida em outros países do mundo e já foi protegida no Brasil, seu titular ou aquele que tem direito de sê-lo, é apenas a empresa que a criou ou quem a sucedeu. **Considerar que uma empresa nacional pode se utilizar de uma marca registrada anteriormente, em outros locais do mundo, é permitir que pessoa estranha à titularidade usufrua dos direitos inerentes aquela.***

*Não concordo com esta solução e não aceito desvalorizar a criatividade, ao possibilitar que alguém utilize marca de outra empresa, sem seu consentimento ou vínculo contratual. **Até a declaração de caducidade deve ter limites razoáveis, sob pena de punir todo o mercado concorrencial. Os consumidores, por acreditarem estar adquirindo um produto vendido em diversos países, o titular da marca por motivos óbvios, e os demais concorrentes por não poderem contar com uma estratégia de marketing eficiente contra uma marca conhecida internacionalmente***" (fl.1.702 e-STJ - grifou-se).

Na hipótese, é alta possibilidade de que a marca "PERMABOND" reproduzida no Brasil seja confundida ou associada com a mesma marca comercializada em outros diversos países, o que igualmente atrai as disposições contidas no art. 10 bis da CUP:

"(...)

Art. 10 bis (1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.

Art. 10 bis (2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

Art. 10 bis (3) Deverão proibir-se particularmente:

1º Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

(...)"

Esta Terceira Turma também já decidiu que

*"(...) o direito de exclusividade do uso da marca não deve ser exercido de modo a impedir o uso de marca semelhante deferido para produto de classe diferente, **excetuados os casos de marca notória ou de alto renome, bem como os casos de evidente má-fé**" (REsp 863.975/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 19/8/2010, DJe de 16/11/2010 - grifou-se).*

E, também de acordo com a jurisprudência até então consolidada no STJ,

*"(...) o reconhecimento da marca como notoriamente conhecida ou de alto renome, por si só, **atrai presunção relativa de má-fé** (rectius uso indevido) por parte do terceiro registrador, **cabendo prova em sentido contrário**" (REsp 1.306.335/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 16/5/2017 - grifou-se).*

No mencionado precedente, foi destacado que,

*"(...) como anota a doutrina 'a norma ora objeto de discussão, muito mais do que fixar, no domínio da propriedade industrial, o repúdio a atos de fraude, contém mecanismo de grande conteúdo pragmático: inverte o ônus da prova de má-fé, facilitando, com isso, a repressão a requerimentos espúrios que, de outra forma, poderiam permanecer impunes diante da complexidade ou até impossibilidade de coleta de provas concludentes. **O dispositivo parte do princípio lógico de que os empresários atuantes em determinado setor não poderiam, razoavelmente, desconhecer a existência de certas marcas**' (IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. Comentários à lei de propriedade industrial. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 271 - grifou-se)".*

Logo, sendo evidente a impostura do segundo recorrido - ao tentar se apropriar, sem consentimento, de marca de que tinha pleno conhecimento, cujo titular é sediado em país unionista, para distinguir produto ou serviço idêntico ou semelhante, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia -, é inevitável a conclusão de que houve afronta direta aos arts. 124, V e XXIII, da LPI e 10 (bis) da Convenção da União de Paris, cuja aplicação, como defendido nas razões recursais, não está condicionada ao reconhecimento da notoriedade da marca.

Nesse ponto, merece ser divisado que o reconhecimento do alto renome da marca, nos termos do art. 125 da LPI, assegura proteção especial em todas as classes de registro. Já a disposição do art. 124 dessa mesma Lei, enumera as diversas situações que impedem o registro como marca, dentre as quais aquelas estabelecidas nos incisos V e XXIII, que, como visto, se amoldam com perfeição à espécie.

Em outros termos: o reconhecimento do alto renome de uma determinada marca implica proteção especial em todas as categorias de produtos, mas isso não significa que as marcas que não sejam reconhecidas como tal não estejam minimamente protegidas. Como exemplo, merece ser lembrado o direito de prioridade previsto no art. 127 da Lei nº 9.279/1996.

A título de ilustração, a Profª MAITÊ CECÍLIA FABBRI MORO afirma que, ao se analisar o pedido de registro,

*"(...) deve-se verificar se não existe marca idêntica ou similar anterior para o mesmo ramo de atividade. Sobre a anterioridade, importante destacar o direito de prioridade. Para avaliar se a marca é anterior ou prova de uso anterior a essa data, estará constituída a anterioridade, ensejando possíveis insurgências com o registro da marca posterior, inclusive o indeferimento desta. **Também há possibilidade de ser considerada data anterior que não a data do depósito do INPI: a data do depósito em outro país membro da Convenção da União de Paris. Trata-se do denominado 'direito de prioridade'.** Essa possibilidade, prevista na própria convenção (art. 4º) e expressamente regulada no art. 127 da lei brasileira, garante a data do primeiro depósito feito em qualquer país-membro da União, desde que o requerente apresente o pedido em apresente o pedido nos demais países seis meses subsequentes ao primeiro depósito" (in. Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorga por outros Institutos da propriedade intelectual, São Paulo, SARAIVA, 2013, pág. 47 - grifou-se).*

Consequentemente, mesmo não tendo sido reconhecido o alto renome da

marca "PERMABOND" no Brasil, ainda assim o art. 124 da LPI, frise-se, impede o registro que "(...) reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos" (inciso V) ou de

"(...) sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia" (inciso XXIII).

Além disso, não se pode perder de vista que, além da observância principiológica que rege o tema, o registro de uma marca deve observar seu cunho distintivo, reclamando o ineditismo em seu ramo de atividade, o que não se verifica na hipótese vertente, em que a má-fé do depositante, ex-empregado da efetiva titular da marca, desponta de forma latente dos elementos coligidos aos autos, tendo em vista a patente imitação da marca e dos produtos comercializados, o que contamina, de forma inexorável, a validade do ato administrativo registral.

Logo, o apelo nobre merece prosperar nesse particular.

iv. Da prescrição aplicável

Nas contrarrazões apresentadas ao recurso especial, os recorridos PERMABOND ADESIVOS LTDA. e JOÃO BATISTA SILVA NETO sustentam que

"(...) o primeiro registro foi concedido em 17/9/2002, mas a presente ação foi ajuizada apenas em setembro de 2013, quando já se encontrava prescrita, nos termos do art. 98 e art. 174, respectivamente, da Lei n.º 9.279/96 – LPI" (fl. 2.138 e-STJ).

Todavia, a compreensão sedimentada no STJ é no sentido de que

*"(...) o prazo para requerer o cancelamento do registro é de 5 (cinco) anos (art. 6º, bis, 2), **salvo a hipótese de má-fé, em que, o requerimento de cancelamento do registro ou de proibição do uso poderá ser feito a qualquer tempo pelo interessado (art. 6º, bis, '3')**" (REsp 1.149.403/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2013, DJe 29/11/2013 - grifou-se).*

No mesmo sentido:

*"RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO COM BASE NA MÁ-FÉ. IMPRESCRITIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NOTORIEDADE DA MARCA AO TEMPO DO REGISTRO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. **A Lei n. 9.279/96 (art. 174) estabelece a prescrição quinquenal para a pretensão de nulidade do registro, tendo a Convenção da União de Paris de 1883 - CUP (art. 6 bis, 3) excepcionado a regra ao determinar que não haverá prazo para se anular as marcas registradas com má-fé.** 2. As marcas notoriamente conhecidas (LPI, art. 136) e de alto renome (LPI, art. 125) mereceram uma especial proteção do legislador, notadamente em*

razão do princípio que as rege, de repressão ao enriquecimento sem causa, pelo aproveitamento econômico parasitário, já que o Brasil, na qualidade de país unionista, tem o dever de combater a concorrência desleal.

3. Assim, por gozarem de prestígio perante seu mercado atuante e do público em geral, o reconhecimento da marca como notoriamente conhecida ou de alto renome, por si só, atrai presunção relativa de má-fé (rectius uso indevido) por parte do terceiro registrador, cabendo prova em sentido contrário.

4. Tratando-se de marca notória, em razão do amparo protetivo diferenciado da norma - para fins de imprescritibilidade da ação anulatória -, basta ao requerente a demonstração de que a marca reivindicada era notoriamente conhecida, ao tempo do registro indevido, para obter, em seu favor, a inversão do ônus da prova da má-fé em face do requerido, anterior registrador e, como reverso, a boa-fé do reivindicante.

5. Na hipótese, verifica-se que a recorrente não impugna o fundamento crucial que deu substrato à sentença e ao acórdão - inexistência de prova da notoriedade da marca no Brasil ao tempo do registro -, pois, repita-se, limitou-se a discutir a presunção de má-fé da recorrida, o que atrai a incidência da Súm. 283 do STF.

Ademais, chegar à conclusão diversa do Tribunal de origem, com relação à existência de provas que poderiam reconhecer a notoriedade da marca nos idos de 1975, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm. 7 do STJ.

6. Recurso especial não provido" (REsp 1.306.335/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 16/5/2017 - grifou-se).

Tratando, pois, a presente hipótese de pedido de anulação de registro eivado de inconteste má-fé, a excepcionalidade prevista no art. 6º bis (3) da CUP, isto é, a regra de que "(...) não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé" deve prevalecer e ser aplicada no caso concreto.

Nesse passo, embora o acórdão recorrido tenha afastado a má-fé do segundo recorrido, acabou por também não reconhecer a suposta prescrição da pretensão anulatória do registro, motivo pelo qual deve ser mantido nesse ponto.

v. Da competência da Justiça Federal para o julgamento do pedido cumulativo de alteração de nome comercial e de cancelamento do endereço eletrônico

O acórdão recorrido concluiu que a Justiça Federal não deteria a competência para julgar os pedidos de alteração de nome comercial e de cancelamento do endereço eletrônico.

Defende a recorrente que, ao assim proceder, o

"(...) E. Tribunal a quo não observou o disposto no artigo 173 da Lei de Propriedade Industrial, pois o legislador deixou claro que o Juiz Federal, nos autos da ação de nulidade de registro marcário, poderá julgar o pedido de abstenção de uso dessa marca" (fl. 2.074 e-STJ).

Argumenta, ainda, que "(...) a abstenção do uso da marca 'PERMABOND' in casu deve ser considerada em todos os âmbitos, inclusive, no nome comercial e no sítio eletrônico da empresa Recorrida, sob pena de violação ao referido dispositivo legal" (fl.

Todavia, conquanto se reconheça que o art. 173 da LPI autorize, expressamente, a cumulação do pedido de anulação com o pedido de abstenção do uso da marca, inclusive quando requerido liminarmente, essa previsão não abrange a possibilidade de se cumular, na mesma ação, outros pedidos que não decorram diretamente da eventual declaração de nulidade do registro, cuja presença do INPI é indispensável e, por isso, determinante da competência da Justiça Federal.

E, ao contrário do alegado, os pedidos de alteração de nome comercial e de cancelamento do endereço eletrônico não são meros desdobramentos da questão principal. Diversamente, o pedido de alteração de nome comercial não é consequência da ordem de abstenção do uso da marca, tampouco o pleito de cancelamento do endereço eletrônico deriva automaticamente da anulação registral. Ambos requerem ação própria e direta contra os primeiros recorridos, sem a necessidade de intervenção do INPI, o que afasta a competência da Justiça Federal.

De fato, segundo o art. 327 do Código de Processo Civil de 2015, a cumulação de pedidos é permitida apenas quando i) sejam os pedidos compatíveis entre si, ii) seja competente para conhecer deles o mesmo juízo e iii) seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. AÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DE REGISTRO. INCLUSÃO DO ITEM 95 DA CLASSE 40 NO REGISTRO DA MARCA PREVER QUE DECORREU DE ORDEM JUDICIAL EM AÇÃO PROPOSTA PELA PRÓPRIA DEPOSITANTE. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO VERIFICADA. DIFERENTES PARTES E CAUSAS DE PEDIR. COISA JULGADA QUE NÃO PODE PREJUDICAR TERCEIROS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCAS PREVER E PREVIR. MARCA POSTERIOR REGISTRADA NA MESMA CLASSE E NA MESMA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS DO QUE A MARCA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 124, INCISO XIX, DA LEI N. 9.279/96. MARCAS NOMINATIVAS SEMELHANTES. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. MESMA ESPECIFICAÇÃO. SERVIÇOS QUE, SE NÃO IDÊNTICOS, DEVEM SER PRESUMIDOS COMO SEMELHANTES OU AFINS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA EM AÇÃO EM QUE SE DISCUTE O PRÓPRIO REGISTRO DE MARCA. CUMULAÇÃO DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DE AÇÕES DE COMPETÊNCIA DE JUÍZOS DIVERSOS. ART. 292, § 1º, DO CPC/73 (ART. 327, § 1º, DO CPC/15).

(...)

11. Pedido de indenização por danos morais e materiais que decorre não da nulidade do registro em si, mas, sim, de eventual utilização indevida da marca anteriormente registrada.

12. Embora seja possível a cumulação do pedido de nulidade de registro de marca com o pedido de abstenção de uso, em razão da previsão expressa do art. 173 da LPI, não se mostra possível a cumulação do pedido de indenização por danos materiais e morais.

13. Cumulação que apenas se mostra possível quando o mesmo juízo for competente para conhecer dos diferentes pedidos, o que não é o caso, considerando que a ação de nulidade deve tramitar, por força do art. 175 da LPI, na Justiça Federal. Inteligência do art. 292, § 1º, do CPC/73 (art. 327, § 1º, do CPC/15). Precedentes deste Superior

Tribunal.

14. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO" (REsp 1.848.033/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 12/11/2021 - grifou-se).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO POR PARTE DO PRÓPRIO TITULAR DE SUA MARCA REGISTRADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização em razão de uso indevido de marca registrada.

2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

3. As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal; no entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória. Precedente da 2ª Seção (Recurso Repetitivo).

4. Agravo interno no recurso especial não provido" (AgInt nos EDcl no REsp 1.782.271/RS, Rel. Ministra Nancy Andrigli, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020 - grifou-se).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA. ABSTENÇÃO DE USO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NOME COMUM. EXCLUSIVIDADE AFASTADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexistindo discussão acerca da nulidade do registro de marca, em que é necessária a participação do INPI, mas apenas sobre a exclusividade de uso, a competência é da Justiça Estadual.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 767.452/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe 4/6/2019 - grifou-se).

Portanto, tratando-se de pedidos cumulativos que não são cognoscíveis pelo juízo federal recorrido, o aresto recorrido não comporta reforma também nesse aspecto.

vi) Dispositivo

Ante o exposto, **conheço parcialmente** e, nessa extensão, **dou parcial provimento ao recurso especial** para anular os registros n.ºs 821.177.230, 826.422.560 e 826.467.377 referentes à marca "PERMABOND", concedidos à recorrida PERMABOND ADESIVOS LTDA.

Em consequência, inverte a sucumbência e fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da recorrente no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando prejudicado o pedido de

readequação da verba honorária formulado.

É o voto.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2018/0239912-8

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.766.773 / RJ

Números Origem: 01326975920134025101 1326975920134025101 201351011326972

PAUTA: 22/11/2022

JULGADO: 22/11/2022

RelatorExmo. Sr. Ministro **RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. OSNIR BELICE

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : PERMABOND LLC
ADVOGADOS : MARIA ISABEL COELHO DE CASTRO BINGEMER E OUTRO(S) -
RJ102961
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
ROBERTA XAVIER DA SILVEIRA CALAZANS - RJ103650
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
RECORRIDO : PERMABOND ADESIVOS LTDA
RECORRIDO : JOAO BATISTA SILVA NETO
ADVOGADO : MARCELO DE VICENTE E OUTRO(S) - SP174437
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr. PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS, pela parte RECORRENTE: PERMABOND LLC

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, deu parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy Andrichi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

C54256351188311614316@ 2018/0239912-8 - REsp 1766773



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1939292 - SP (2021/0148384-0)

RELATOR : **MINISTRO MOURA RIBEIRO**
AGRAVANTE : LAGO AZUL DESENVOLVIMENTO IMOB E AGROPECUARIO LTDA
ADVOGADO : JOSUÉ CALIXTO DE SOUZA - SP156981
AGRAVADO : WANEL EMPREENDIMENTOS S/A
AGRAVADO : JADE ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADOS : ARNALDO NARDELLI FERREIRA - SP108798
FERNANDA PEREIRA DA SILVA - SP236918

EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUJEITA ÀS NORMAS DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRARIEDADE E/OU NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MÉRITO. TRIBUNAL LOCAL QUE, COM BASE NOS FATOS DA CAUSA, RECONHECEU ESTAR COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL, QUAL SEJA, A INOCORRÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL APTA A ENSEJAR A COBRANÇA DE MULTA. REFORMA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Este agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: *Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.*

2. Em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, que estabelece que para cada provimento judicial admite-se apenas um

recurso, deve ser reconhecida a preclusão consumativa daquele que foi deduzido por último, porque *electa una via non datur regressus ad alteram*.

3. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal *a quo*, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária aos interesses da parte, tal como na hipótese dos autos. Precedentes.

4. A Corte estadual, com base no substrato fático da causa, reconheceu estar comprovada a existência de questão prejudicial, qual seja, a inocorrência de concorrência desleal por parte de WANEL e outra apta a configurar ato ilícito passível de cobrança de multa. De modo que rever tal entendimento encontra óbice no enunciado da Súmula nº 7 do STJ. Precedentes.

5. Não há falar em violação do princípio da segurança jurídica quando o Tribunal estadual, ao examinar a controvérsia discutida nos autos, opta por uma das teses possíveis ao julgamento da causa, fundamentando suas razões adequadamente, não ensejando, assim, qualquer nulidade, por carência de fundamentação, tal como determina o art. 371 do NCPC.

6. Ausência de argumentos bastantes e suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

7. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 07/06/2022 a 13/06/2022, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 13 de junho de 2022.

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1939292 - SP (2021/0148384-0)

RELATOR : **MINISTRO MOURA RIBEIRO**
AGRAVANTE : LAGO AZUL DESENVOLVIMENTO IMOB E AGROPECUARIO LTDA
ADVOGADO : JOSUÉ CALIXTO DE SOUZA - SP156981
AGRAVADO : WANEL EMPREENDIMENTOS S/A
AGRAVADO : JADE ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADOS : ARNALDO NARDELLI FERREIRA - SP108798
FERNANDA PEREIRA DA SILVA - SP236918

EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUJEITA ÀS NORMAS DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRARIEDADE E/OU NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MÉRITO. TRIBUNAL LOCAL QUE, COM BASE NOS FATOS DA CAUSA, RECONHECEU ESTAR COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL, QUAL SEJA, A INOCORRÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL APTA A ENSEJAR A COBRANÇA DE MULTA. REFORMA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Este agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: *Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.*

2. Em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, que

estabelece que para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, deve ser reconhecida a preclusão consumativa daquele que foi deduzido por último, porque *electa una via non datur regressus ad alteram*.

3. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal *a quo*, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária aos interesses da parte, tal como na hipótese dos autos. Precedentes.

4. A Corte estadual, com base no substrato fático da causa, reconheceu estar comprovada a existência de questão prejudicial, qual seja, a inocorrência de concorrência desleal por parte de WANEL e outra apta a configurar ato ilícito passível de cobrança de multa. De modo que rever tal entendimento encontra óbice no enunciado da Súmula nº 7 do STJ. Precedentes.

5. Não há falar em violação do princípio da segurança jurídica quando o Tribunal estadual, ao examinar a controvérsia discutida nos autos, opta por uma das teses possíveis ao julgamento da causa, fundamentando suas razões adequadamente, não ensejando, assim, qualquer nulidade, por carência de fundamentação, tal como determina o art. 371 do NCPC.

6. Ausência de argumentos bastantes e suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

7. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Consta dos autos que LAGO AZUL DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO E AGROPECUÁRIO LTDA. (LAGO AZUL) ajuizou ação declaratória principal de abstenção de uso de marca registrada cumulada com pedido de perdas e danos materiais e morais contra WANEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e JADE ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (WANEL e outra) objetivando que as rés se abstivessem de usar a marca "LAGO AZUL", em virtude de concorrência desleal. Em primeira instância o pedido foi julgado parcialmente procedente para "(...) determinar às requeridas a menção, de forma visível, em seus

anúncios e placas, de se tratar de plantão de vendas autônomo, sem qualquer vínculo com a empresa requerente ou com o condomínio por ela implantado, sob pena de multa de R\$ 5.000,00, por anúncio ou placa que não observarem tal determinação.” (fls. 83/90).

Iniciado o cumprimento de sentença, cobrando a quantia de R\$ 379.865,11 (trezentos e setenta e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e onze centavos) relativa a multa diária, as rés apresentaram impugnação. Sem prejuízo do cumprimento de sentença, a autora LAGO AZUL interpôs apelação, insistindo no pedido de condenação da ré pelos danos materiais e morais.

A eg. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial negou provimento ao recurso sob o fundamento de que não houve concorrência desleal.

Na sequência, LAGO AZUL ofertou recurso especial, que não foi admitido, sobrevivendo agravo em recurso especial (AREsp 1.227.815/SP, de minha relatoria), do qual não conheci. Sobreveio, então, decisão julgando extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, I, do NCPC, sob o fundamento de que a autora não demonstrou o inadimplemento do comando judicial.

De tal decisão, LAGO azul interpôs recurso de apelação, que não foi provido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão relatado pelo Des. SÉRGIO SHIMURA, assim ementado:

AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO À MULTA DIÁRIA DISCUSSÃO SOBRE USO INDEVIDO DA MARCA NOMINATIVA “LAGO AZUL” PLANTÃO DE VENDAS DE LOTES NO CONDOMÍNIO LAGO AZUL. A apelante requereu o cumprimento de sentença, cobrando a quantia de R\$ 379.865,11 relativa à multa diária fixada em sentença, fundada na prática de ato ilícito da ré, ora apelada. Apesar de ter havido apelação tão somente da autora, ora apelante, é certo que se, ao final, ficou decidido que não houve prática de concorrência desleal ou violação a direito de marca, tal decisão, por ser subordinante, afasta a exigibilidade da multa diária - Se o fundamento que serviu de base à fixação da multa diária (concorrência desleal) caiu por terra, não há como sustentar o prosseguimento do respectivo cumprimento de sentença - Decisão de extinção do processo que deve ser mantida - RECURSO DESPROVIDO (e-STJ, fl. 618/619).

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 675/687).

No recurso especial, manejado com esteio no art. 105, III, a, da CF, LAGO AZUL alegou, a par de dissídio jurisprudencial, violação dos arts. 489, § 1º, IV, 492, 494, I e II, 502, 503, 515 e 1.022 do NCPC e art. 5º, XXXVI, da CF ao sustentar (1) que o acórdão recorrido padece de omissão e erro material, pois partiu de premissa

equivocada, ao tornar nulo acórdão já transitado em julgado; (2) que houve falta de prestação jurisdicional, na medida em que não enfrentou a apontada existência de sentenças contraditórias proferidas pelo mesmo Juiz, notadamente quanto a exigibilidade da multa diária fixada; (3) ofensa ao princípio do *tantum devolutum quantum apelatum*; e (4) violação do princípio da segurança jurídica.

Após apresentadas as contrarrazões, o recurso foi admitido na origem (e-STJ, fls. 851/880).

O apelo nobre não foi provido, em decisão monocrática de minha relatoria, ementada nos seguintes termos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUJEITA ÀS NORMAS DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. VIOLAÇÃO A NORMA CONSTITUCIONAL. VIA ELEITA INADEQUADA. MATÉRIA AFETA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRARIEDADE E/OU NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MÉRITO. TRIBUNAL LOCAL QUE, COM BASE NOS FATOS DA CAUSA, RECONHECEU ESTAR COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL, QUAL SEJA, A INOCORRÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL APTA A ENSEJAR A COBRANÇA DE MULTA. REFORMA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (e-STJ, fl. 909).

Na sequência, LAGO AZUL opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, consoante ementa abaixo sumariada:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUJEITA ÀS NORMAS DO NCPC. ART. 1022 DO NCPC. DECISÃO EMBARGADA QUE FOI CLARA AO RECONHECER QUE NÃO RESTOU COMPROVADA A ALEGADA CONCORRÊNCIA DESLEAL ALEGADA, AFASTANDO, ASSIM, A MULTA COMINATÓRIA APLICADA NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DA CONTRADIÇÃO APONTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (e-STJ, fl. 936).

No presente agravo interno, LAGO AZUL alegou a existência de omissão e falta de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, assentando, para tanto, **(1)** que o acórdão rechaçado foi omissivo, pois não se atentou para a existência de coisa julgada material (parcial), relativamente à parte da sentença que fixou a multa diária, e partiu de premissa equivocada, "merecendo ser corrigida o seu erro material mais do que evidente, evitando afronta pela falta de observação ao regramento processual de estilo"; **(2)** afronta ao princípio da segurança jurídica, pois se mostra evidente nos autos que houve violação dos arts. 494 e 502 do NCPC; e **(3)** que, considerando que o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional, porquanto as omissões relevantes aqui apontadas de pontos

controvertidos não foram apreciadas, constituem negativa de entrega da prestação jurisdicional e, segundo o CPC, porque não enfrentou a matéria de sentenças contraditórias proferidas pelo mesmo Juiz, matéria sabidamente vetada pelo ordenamento jurídico (art. 494 CPC). [e-STJ, fls. 945/954].

Não houve impugnação (e-STJ, fls. 973).

É o relatório.

VOTO

O inconformismo não merece prosperar.

De plano, vale pontuar que o presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPD, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

Do princípio da unirrecorribilidade

Inicialmente, importante destacar que a LAGO AZUL interpôs dois agravos internos.

Assim, em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, que estabelece que para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, deve ser reconhecida a preclusão consumativa daquele que foi deduzido por último, porque *electa una via non datur regressus ad alteram*.

Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. DOIS RECURSOS INTERPOSTOS POR UM DOS AGRAVANTES CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL RURAL. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. REVISÃO. SÚMULAS 7 DO STJ E 735/STF. 1. Revela-se defeso a interposição simultânea de dois agravos internos pela parte contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, o que reclama o não conhecimento da segunda insurgência. 2. "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que deferiu medida liminar" (Súmula 735/STF). 3. Ademais, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, que manteve o deferimento da liminar, seria imprescindível o revolvimento do contexto

fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno de fls. 320-326 conhecido apenas em relação ao agravante Julio Cesar Irineu Brito e não provido.

(AglInt no AREsp 1.772.012/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 17/5/2021, DJe 19/5/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. 1. Embargos à execução de despesas condominiais. 2. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 3. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. (AglInt no REsp 1.902.502/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em 15/3/2021, DJe 18/3/2021)

Dessa forma, passo à análise do primeiro agravo interno interposto pela LAGO AZUL (Pet n. 25.022/2022, de 26/1/2022, às 23h29min), sem conhecer do segundo agravo interno de sua autoria (Pet. n. 25.028/2022, de 26/1/2011, às 23h46min).

(1) Da ofensa aos arts. 489 e 1022 do NCPC e (3) Da inexistência de negativa de prestação jurisdicional

LAGO AZUL reprisa, na presente insurgência, a alegação de que o acórdão recorrido deixou de emitir pronunciamento acerca de questões relevantes para o deslinde da controvérsia, tendo partido de premissa equivocada ao tornar nulo acórdão já transitado em julgado, aduzindo, ainda, que houve omissão e falta de prestação jurisdicional, na medida em que não enfrentou a apontada existência de sentenças contraditórias proferidas pelo mesmo Juiz, notadamente quanto a exigibilidade da multa diária fixada.

Entretanto, a decisão agravada rechaçou tais afirmativas, ressaltando que o Tribunal bandeirante se pronunciou sobre todos os temas postos em debate ao consignar que:

No caso em debate, a fundamentação explanada no v. Acórdão é suficientemente clara para se constatar que os temas de relevância foram enfrentados e discutidos, não se vislumbrando qualquer obscuridade, contradição ou omissão.

Registre-se que os elementos dos autos são suficientes para a análise de todas as questões postas pelas partes.

Outrossim, é desnecessária a manifestação expressa sobre todas as

alegações da parte, mormente quando a embargante nada traz de novo para acrescentar ou modificar o já decidido.

[...]

A propósito, o fato de o entendimento adotado no Acórdão ser contrário à posição da embargante, não quer dizer que haja omissão, contradição ou obscuridade, o que afasta o cabimento dos embargos de declaração.

Em verdade, não há qualquer erro material, contradição ou omissão na decisão embargada; ocorre que a embargante discorda da posição adotada pela maioria julgadora do recurso de apelação, nos termos do art. 942 do CPC, que considerou que, no caso em tela, o conteúdo do v. acórdão desta 2a. Câmara Reservada de Direito Empresarial constituiu questão prejudicial à cobrança da multa diária.

Nesse sentido é o v. acórdão: "A autora LAGO AZUL afirma que, como apenas ela apelou, teria havido trânsito em julgado (parcial), relativamente à parte da sentença que fixou a multa diária.

Porém, no caso em tela, o conteúdo do v. acórdão desta 2. Câmara Reservada de Direito Empresarial constituiu questão prejudicial à cobrança da multa diária.

A despeito de não ter havido apelação da ré WANEL EMPREENDIMENTOS, a razão de decidir exarada no v. acórdão desta 2. Câmara Reservada de Direito Empresarial retirou a exigibilidade da multa diária, por encerrar questão subordinante e condicionante à exequibilidade do título judicial.

Com efeito, a r. sentença, ao fixar as "astreintes", considerou a ilicitude da conduta das rés: "Alguma razão assiste aos requeridos, em especial quando alegam não ser possível a comercialização de lotes e casas no condomínio da requerida sem que seja feita menção ao nome Lago Azul, vez que é o próprio nome do condomínio por ela estabelecido.

Ocorre, no entanto, que, ao que demonstram os elementos dos autos, as requeridas, ao se colocarem como novo plantão de vendas Lago Azul, realmente fazem parecer se tratar do plantão de vendas mantido diretamente pela própria requerente" (fls. 87).

[...]

Se restou definido que não houve prática de concorrência desleal nem uso indevido de marca, ficaria contraditório autorizar a cobrança da multa diária por prática de ato ilícito!!!

Noutros termos, se ao final definiu-se que as apeladas podem prosseguir com a sua propaganda de venda de lotes do "CONDOMÍNIO LAGO AZUL", exatamente porque é possível desvincular o anúncio do local do imóvel, não se justifica a cobrança da multa coercitiva, diante da inexigibilidade da obrigação principal.

[...]

No caso, fica nítida a pretensão recursal na rediscussão da questão de fundo e, de consequente, na modificação do expressamente decidido, evidenciando o caráter infringente desses Embargos de Declaração. (e-STJ, fls. 677/685).

Observa-se, assim, que houve manifestação clara, apta e suficiente sobre os pontos postos em debate, inexistindo a alegada omissão e/ou contradição apontadas.

Ademais, é de se reconhecer que devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.

A esse respeito, veja-se o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.

1. Ação de compensação por danos morais, em decorrência de negativa de fornecimento de medicamento para tratamento médico de doença coberta.

2. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(AglInt no AREsp n. 2.000.122/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 4/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO EXECUTIVA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXEQUENTE.

[...].

2. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/2015, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária aos interesses da parte, tal como na hipótese dos autos. Precedentes.

[...]

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência de fls. 497-498, e-STJ. Agravo em recurso especial desprovido.

(AglInt no AREsp n. 1.869.920/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 6/5/2022.)

(3) Do mérito recursal

Quanto a execução da multa a que WANEL e outra foram condenadas, o Tribunal bandeirante negou provimento ao recurso de apelação de LAGO AZUL, por reconhecer a existência de questão prejudicial, fazendo-o com base nas seguintes razões:

A autora LAGO AZUL afirma que, como apenas ela apelou, teria havido trânsito em julgado (parcial), relativamente à parte da sentença que fixou a multa diária.

Porém, no caso em tela, o conteúdo do v. acórdão desta 2ª. Câmara Reservada de Direito Empresarial constituiu questão prejudicial à cobrança da multa diária.

A despeito de não ter havido apelação da ré WANEL EMPREENDIMENTOS, a razão de decidir exarada no v. acórdão desta 2ª. Câmara Reservada de Direito Empresarial retirou a exigibilidade da multa diária, por encerrar questão subordinante e condicionante à exequibilidade do título judicial. Com efeito, a r.

sentença, ao fixar as “astreintes”, considerou a ilicitude da conduta das rés:

“Alguma razão assiste aos requeridos, em especial quando alegam não ser possível a comercialização de lotes e casas no condomínio da requerida sem que seja feita menção ao nome Lago Azul, vez que é o próprio nome do condomínio por ela estabelecido.

Ocorre, no entanto, que, ao que demonstram os elementos dos autos, as requeridas, ao se colocarem como novo plantão de vendas Lago Azul, realmente fazem parecer se tratar do plantão de vendas mantido diretamente pela própria requerente” (fls. 87).

Acontece, todavia, que esta e. 2ª. Câmara Reservada de Direito Empresarial entendeu que a conduta da ré é lícita, valendo transcrever a seguinte passagem:

“Pois bem; o caso em tela diz respeito à utilização pelas corrés da marca nominativa “Lago Azul” em seu material de propaganda. Conforme alega a recorrente, referida marca está associada ao empreendimento imobiliário denominado “Projeto Lago Azul Residencial e Golfe Clube”, cujo desenvolvimento e empreendimento foram, segundo alega, por ela realizados de forma exclusiva (cf. alegação a fls.686).

As corrés, por sua vez, também atuam no ramo imobiliário e, por conta disso, também realizam a venda de imóveis que estão localizados no mencionado condomínio. Em tais circunstâncias, é de rigor indagar se a simples menção ao nome do referido condomínio no material de propaganda das corrés ensejou prática capaz de configurar concorrência desleal.

E a resposta a tal indagação é negativa.

(...)

Com efeito, a logomarca da autora nem mesmo aparece no referido material.

O que se vislumbra, isso sim, é o uso da expressão “Condomínio Lago Azul”. Apenas isso. Todavia, tal uso não caracteriza, por si só, a prática de concorrência desleal.

Ora, o uso da expressão “Lago Azul” em tal material propagandístico tem, nitidamente, a finalidade de informar o destinatário da propaganda de que os imóveis que as rés pretendem vender estão situados no mencionado condomínio. Nem mesmo o uso da expressão “Plantão de Vendas Lago Azul” escapa do âmbito de tal conclusão. Ora, é mais do que normal o uso do nome do empreendimento imobiliário em propaganda de tal natureza, o que pode ser afirmado até mesmo em juízo de experiência (art. 335 do C. P. C. de 1.973, norma repetida no art. 375 do N. C. P. C.), fruto da observação do que ordinariamente acontece. Afinal, como seria possível atrair consumidores sem nem mesmo poder mencionar o nome do condomínio ou a localização do imóveis? Refugiria do razoável, para dizer o mínimo, exigir de quem atua em tal ramo de atividade conduta diversa. Em tais circunstâncias, não vislumbro conduta fraudulenta ou desonesta que implique em alguma conduta imoral ou em violação dos princípios de honestidade comercial.

Trata-se apenas da prática de livre concorrência. Saliente-se, por oportuno, que o que deve imperar, em princípio, é a livre concorrência (art. 170, IV, da Constituição Federal), certo que a verificação de situações que limitam seu exercício não prescinde de acurada análise de peculiaridades que revelem que, em tese, ele poderá estar violando outros valores também dignos de proteção do ordenamento. Na espécie, como visto, ao contrário do que restou assentado na r. sentença, verifico que a conduta das corrés não representou violação que ensejasse limitação ao exercício da livre concorrência. Vale notar que a própria apelante reconhece que a atividade desenvolvida pelas

partes, ou seja, a comercialização dos imóveis localizados no referido condomínio, não é exclusiva (cf. fls. 646). Ressalte-se que concorrência desleal é aquela que transcende do aceitável, mediante a utilização de meios desonestos (cf., a propósito, Marcus Elidius Michelli de Almeida, *Abuso de Direito e Concorrência Desleal*, Ed. Quartier Latin, 2004, p. 126). É nisso que ela destoa do admissível. Afinal, mesmo quando a concorrência é leal, à luz do princípio constitucional da livre iniciativa, o que se busca é o aumento de clientela, o que muitas vezes acontece em detrimento do concorrente. O só fato de alguém ver sua clientela reduzida em consequência da ação do concorrente não tem o condão de caracterizar a deslealdade (cf. Alberto Luís Camelier da Silva, *Concorrência Desleal Atos de Confusão*, Ed. Saraiva, 2013, p. 32). Ao contrário, isso faz parte do próprio sistema que consagra a livre concorrência. Assim, forçoso concluir que a autora não foi capaz de apontar no que teria consistido o nexo de causalidade entre a conduta da ré e os supostos danos alegados na exordial, visto que não ficou evidenciado, à luz da prova dos autos, o emprego por elas rés de algum meio fraudulento visando ao desvio de clientela. (...) Assim, a mera utilização das expressões Condomínio Lago Azul e Plantão de Vendas Condomínio Lago Azul, no material de propaganda das rés, não possui a conotação pretendida pela apelante. **Então, não configurada a prática do ilícito, não ficou evidenciado o prejuízo alegado pela autora. Com efeito, não configurada a concorrência desleal na hipótese, é caso de rejeitar a pretensão da autora no sentido de condenar as rés ao pagamento de indenização de danos materiais, motivo pelo qual, fica mantida a r. sentença, ainda que por fundamentos diversos daqueles nela empregados (...)**

Em resumo, não configurada, ad argumentandum tantum, a prática de concorrência desleal na espécie, seria até mesmo o caso de julgar improcedente a demanda, caso as apeladas tivessem se insurgido contra os termos da sentença.

Todavia, como somente a autora apelou, fica mantida a sentença, pois é inviável a reformatio in pejus.” (Ap. n.1002532-79.2014.8.26.0602, 2ª. Câmara Reservada de Direito Empresarial, rel. CAMPOS MELLO, j. 17/10/2016 (fls. 221/226) (g/n).

Se restou definido que não houve prática de concorrência desleal nem uso indevido de marca, ficaria contraditório autorizar a cobrança da multa diária por prática de ato ilícito!

Noutros termos, se ao final definiu-se que as apeladas podem prosseguir com a sua propaganda de venda de lotes do “CONDOMÍNIO LAGO AZUL”, exatamente porque não é possível desvincular o anúncio do local do imóvel, não se justifica a cobrança da multa coercitiva, diante da inexigibilidade da obrigação principal.(e-STJ, fls. 621/625).

Portanto, tendo a Corte estadual, com base na situação fática da causa, reconhecido estar comprovada a existência de questão prejudicial, qual seja, a inoccorrência de concorrência desleal por parte de WANEL e outra apta a configurar ato ilícito passível de cobrança de multa, rever tal entendimento encontra óbice no enunciado da Súmula nº 7 do STJ.

A esse respeito, confira-se o precedente:

**AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO**

CUMULADA COM PEDIDO, DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÃO PREJUDICIAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS. SUMULA 7 DO STJ. [...]. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].

2. As conclusões do acórdão recorrido, no tocante à inexistência de supressão de instância e de questão prejudicial ao agravo, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de matéria fática dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1.522.479/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 10/8/2020, DJe 13/8/2020).

Quanto ao mais, no caso dos autos, não há falar em violação do princípio da segurança jurídica quando o Tribunal estadual, ao examinar a controvérsia discutida nos autos, opta por uma das teses possíveis ao julgamento da causa, fundamentando suas razões adequadamente, não ensejando, assim, qualquer nulidade, por carência de fundamentação, tal como determina o art. 371 do NCPC.

Por fim, relevante notar que, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

Nessas condições, pelo meu voto, **NEGO PROVIMENTO** ao agravo interno.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

AgInt nos EDcl no REsp 1.939.292 / SP

PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2021/0148384-0

Número de Origem:

1002532-79.2014.8.26.0602 10025327920148260602 10025327920148260602(1) 100253279201482606021

Sessão Virtual de 07/06/2022 a 13/06/2022

Relator do AgInt nos EDcl

Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : LAGO AZUL DESENVOLVIMENTO IMOB E AGROPECUARIO LTDA

ADVOGADOS : JOSUÉ CALIXTO DE SOUZA - SP156981

MAURINEI DE OLIVEIRA SANTOS - SP171397

RECORRIDO : WANEL EMPREENDIMENTOS S/A

RECORRIDO : JADE ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

ADVOGADOS : ARNALDO NARDELLI FERREIRA - SP108798

FERNANDA PEREIRA DA SILVA - SP236918

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : LAGO AZUL DESENVOLVIMENTO IMOB E AGROPECUARIO LTDA

ADVOGADO : JOSUÉ CALIXTO DE SOUZA - SP156981

AGRAVADO : WANEL EMPREENDIMENTOS S/A

AGRAVADO : JADE ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

ADVOGADOS : ARNALDO NARDELLI FERREIRA - SP108798

FERNANDA PEREIRA DA SILVA - SP236918

TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 07/06/2022 a 13/06/2022, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrichi, Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 14 de junho de 2022



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1939323 - RJ (2021/0219368-9)

RELATOR : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
AGRAVANTE : FRAD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA
ADVOGADOS : DANIELA EULALIO CELESTINO - SP287963
ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI - SP177936
JOSÉ LUÍS MAZUQUELLI JUNIOR - SP389651
AGRAVADO : GRENDENE S A
ADVOGADOS : GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS - RJ064537
CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA - SP133737
NANCY SATIKO CAIGAWA - SP198276
RAFAEL LACAZ AMARAL - RJ112096
LUCAS RIBEIRO VIEIRA REZENDE - SP390929

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS PRESUMIDOS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de concluir pela nulidade do laudo pericial, e reconhecer que a parte não realizou concorrência desleal, demandaria, necessariamente, reexame dos elementos probatórios dos autos, procedimento vedado pela Súmula n. 7/STJ.

2. A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido. (REsp 1804035/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 07/06/2022 a 13/06/2022, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília, 13 de junho de 2022.

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1939323 - RJ (2021/0219368-9)

RELATOR : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
AGRAVANTE : FRAD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA
ADVOGADOS : DANIELA EULALIO CELESTINO - SP287963
ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI - SP177936
JOSÉ LUÍS MAZUQUELLI JUNIOR - SP389651
AGRAVADO : GRENDENE S A
ADVOGADOS : GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS - RJ064537
CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA - SP133737
NANCY SATIKO CAIGAWA - SP198276
RAFAEL LACAZ AMARAL - RJ112096
LUCAS RIBEIRO VIEIRA REZENDE - SP390929

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS PRESUMIDOS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de concluir pela nulidade do laudo pericial, e reconhecer que a parte não realizou concorrência desleal, demandaria, necessariamente, reexame dos elementos probatórios dos autos, procedimento vedado pela Súmula n. 7/STJ.

2. A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido. (REsp 1804035/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

1. Trata-se de agravo interno interposto por FRAD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA em face de decisão deste Relator de fls. 727-729, que negou provimento ao seu agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7 do STJ, devido a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos, e pela aplicação da Súmula 83 desta Corte.

Nas razões recursais, a parte agravante repisa os argumentos trazidos no recurso especial, e ainda sustenta, em síntese: "A FRAD CALÇADOS não pretende que se proceda com nova prova pericial, mas sim que o Expert apresente as respostas e esclarecimentos a todos os requisitos apresentados, que embora deferidos na forma do inciso I do artigo 47 do CPC, foram suprimidos por “opinião pessoal”, como destacado no v. acórdão recorrido...É certo que a FRAD CALÇADOS demonstrou inequivocamente a violação e afronta a dispositivos infraconstitucionais, bem como que a questão é estritamente de direito e não dependem do exame de provas."

Requer o conhecimento e provimento do presente agravo para conhecer e dar provimento ao recurso especial.

É o relatório.

VOTO

2. No que se refere à prova produzida nos autos, esclareço que, como destinatário final, cabe ao Juízo a quo, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento, tendo-o feito no seguinte sentido:

Compulsando os autos, mormente a prova pericial impugnada, verifica -se que o expert apresentou laudo elucidativo, que atentou para as peculiaridades do caso concreto . Neste ponto, cumpre destacar o cotejo analítico entre o produto questionado e o desenho industrial paradigma ("Modelo Melissa Harmonic II" – BR 30.2012.005072.3), tendo como parâmetro as características visuais e ornamentais dos produtos. A apelante apresentou impugnação (index 378) ao laudo, pela qual ressaltou a existência de diferenças entre as sandálias, tendo pugnado por esclarecimentos sobre a suposta contrafação. Em resposta (index 411), o i. expert ratificou integralmente o laudo, salientou o caráter meramente opinativo da perícia , e informou que alguns questionamentos do recorrente refletiriam novos quesitos, razão pela qual não foram respondidos. Com efeito, depreende -se dos autos que o laudo pericial foi elucidativo e circunstanciado, tendo o i. expert respondido os quesitos e esclarecido as questões suscitadas na impugnação, de modo que as manifestações d a recorrente reflete m sua irresignação quanto à conclusão extraída da prova, o que não justifica a anulação da r. sentença para a produção de nova prova pericial.(...)

Compulsando os autos, notadamente o documento de fls. 76/83, denota -se que no dia 28/09/2012 a autora/recorrida efetuou o registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial ("BR 30.2012.005072.3") , do desenho industrial da sandália modelo "Melissa Harmonic II". O laudo pericial, constante do index 349 , constatou a aptidão de confusão , entre o produto fabricado pelo réu/recorrente ("Chinelo Charmosa Laço") , e o desenho industrial registrado pela autora/recorrida Por sua vez, competia à ré/recorrente a comprovação da autorização da recorrida para mercancia do referido produto , ônus que não se desincumbiu, tendo se limitado a alegar que a sua sandália possui algumas distinções em relação ao modelo registrado pela autora/recorrida. Neste tocante, cumpre salientar que a violação da propriedade imaterial não pressupõe a reprodução integral do produto objeto do registro, sendo suficiente a mera semelhança entre o produto contrafeito e o bem registrado, desde que potencialmente idônea a

causar confusão no consumidor. Conforme consignado alhures, a legislação de regência assegura ao prejudicado, não apenas a tutela inibitória, mas também o ressarcimento (material e extrapatrimonial) pela diluição de sua identidade junto ao público consumidor, diante da potencial confusão sobre a identidade dos fornecedores do referido produto. Desta feita, uma vez que os danos materiais são presumidos por lei e se consubstanciam na própria violação do direito, tem-se que o quantum debeatur deve ser apurado em liquidação de sentença... Todavia, no que tange ao quantum indenizatório, malgrado a relevância do bem jurídico violado e a substancial semelhança entre os produtos, tem-se que a verba indenizatória no valor de R\$ 1 00.000,00 (cem mil reais) foi arbitrada em valor excessivo. Deveras, considerando os critérios sugeridos pela doutrina e a tendência legislativa pela uniformização da jurisprudência, sem perder de vista a observância aos Princípios da Razoabilidade e da Vedação ao Enriquecimento Sem Causa, a partir dos parâmetros da parâmetros deste Egrégio Tribunal, conclui-se que a verba indenizatória deve ser reduzida ao montante de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).(...)

Conforme consignado na decisão agravada, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de concluir pela nulidade do laudo pericial, e reconhecer que a parte não realizou concorrência desleal, demandaria, necessariamente, reexame dos elementos probatórios dos autos, procedimento vedado pela Súmula n. 7/STJ.

Nesse sentido: (AgInt no AREsp 638.830/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022); (AgInt no AREsp 1920931/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022).

3. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de que os danos morais e materiais decorrentes do uso indevido de marca não demandam a prova concreta do prejuízo, que se presume.

O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ.

À propósito: (REsp 1507920/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 20/11/2019); .(REsp 1804035/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

4. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

AgInt no AREsp 1.939.323 / RJ
PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2021/0219368-9

Número de Origem:

0424269-79.2013.8.19.0001 04242697920138190001 202124501393

Sessão Virtual de 07/06/2022 a 13/06/2022

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : FRAD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA

ADVOGADOS : ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI - SP177936

JOSÉ LUÍS MAZUQUELLI JUNIOR - SP389651

DANIELA EULALIO CELESTINO - SP287963

AGRAVADO : GRENDENE S A

ADVOGADOS : GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS - RJ064537

CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA - SP133737

NANCY SATIKO CAIGAWA - SP198276

RAFAEL LACAZ AMARAL - RJ112096

LUCAS RIBEIRO VIEIRA REZENDE - SP390929

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : FRAD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA

ADVOGADOS : DANIELA EULALIO CELESTINO - SP287963

ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI - SP177936

JOSÉ LUÍS MAZUQUELLI JUNIOR - SP389651

AGRAVADO : GRENDENE S A

ADVOGADOS : GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS - RJ064537

CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA - SP133737

NANCY SATIKO CAIGAWA - SP198276

RAFAEL LACAZ AMARAL - RJ112096

LUCAS RIBEIRO VIEIRA REZENDE - SP390929

TERMO

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 07/06/2022 a 13/06/2022, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília, 14 de junho de 2022



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1951098 - RJ (2021/0218173-7)

RELATOR : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
AGRAVANTE : AMERICANAS S.A.
AGRAVANTE : B2W COMPANHIA DIGITAL
ADVOGADOS : MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - RJ049600
RICARDO MARFORI SAMPAIO - RJ161295
BRUNO MARTINS THORPE DE CASTRO - RJ185654
AGRAVADO : CAPSLOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA
ADVOGADO : ANDERSON ROGÉRIO MIOTO - SP185597

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. USO DE MARCA SEM AUTORIZAÇÃO REMOÇÃO DOS ANÚNCIOS DE VENDAS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Corte local afastou a denunciação da lide com base no substrato fático-probatório dos autos. Rever tal entendimento esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. A análise da tese referente à distribuição do ônus probatório também esbarra na referida súmula.

2. O Tribunal de origem decidiu em sintonia com orientação desta Corte Superior, no sentido de que: " Ao ser comunicado da existência de oferta de produtos com violação de propriedade industrial, deve o intermediador virtual de venda e compra agir de forma enérgica, removendo o anúncio do site imediatamente, sob pena de responder solidariamente com o autor direto do dano, em virtude da omissão praticada.". (REsp 1383354/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 26/09/2013).

3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 14/06/2022 a 20/06/2022, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília, 20 de junho de 2022.

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1951098 - RJ (2021/0218173-7)

RELATOR : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
AGRAVANTE : AMERICANAS S.A.
AGRAVANTE : B2W COMPANHIA DIGITAL
ADVOGADOS : MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - RJ049600
RICARDO MARFORI SAMPAIO - RJ161295
BRUNO MARTINS THORPE DE CASTRO - RJ185654
AGRAVADO : CAPSLOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA
ADVOGADO : ANDERSON ROGÉRIO MIOTO - SP185597

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. USO DE MARCA SEM AUTORIZAÇÃO REMOÇÃO DOS ANÚNCIOS DE VENDAS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Corte local afastou a denunciação da lide com base no substrato fático-probatório dos autos. Rever tal entendimento esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. A análise da tese referente à distribuição do ônus probatório também esbarra na referida súmula.

2. O Tribunal de origem decidiu em sintonia com orientação desta Corte Superior, no sentido de que: "Ao ser comunicado da existência de oferta de produtos com violação de propriedade industrial, deve o intermediador virtual de venda e compra agir de forma enérgica, removendo o anúncio do site imediatamente, sob pena de responder solidariamente com o autor direto do dano, em virtude da omissão praticada.". (REsp 1383354/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 26/09/2013).

3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

1. Trata-se de agravo interno interposto por AMERICANAS S.A. em face de decisão de fls. 421-424, que negou provimento ao seu agravo em recurso especial, em razão da incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.

Nas razões recursais, a parte agravante repisa os argumentos trazidos no recurso especial, e ainda sustenta, em síntese: "O v. acórdão proferido pelo Tribunal Regional, ao impor à Agravante a obrigação prospectiva de evitar que novos anúncios violadores da marca do Agravado sejam veiculados pode ser classificado com qualquer

adjetivo, menos como específico. Aquela obrigação representa a antítese do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, de que a supressão de conteúdo deve ficar adstrita à URL informada pelo requerente e imposta pelo juiz....A regra é a liberdade de expressão e a exceção a exclusão pelos provedores de aplicações de internet de conteúdo gerado por terceiros, que somente poderá ser levada a efeito mediante devida justificação e comprovação dos fatos e do direito que a suporta."

Requer o conhecimento e provimento do presente agravo para conhecer e dar provimento ao recurso especial.

É o relatório.

VOTO

2. No tocante à alegada violação dos artigos 125, I, 373, I, do Código de Processo Civil, 132, I, da Lei 9.279/1996, 3º, VI, e 19, da Lei 12.965/2014, cumpre trazer trecho do acórdão recorrido que consignou:

Cinge-se a controvérsia, devolvida para a reapreciação do Colegiado, em saber se poderia o réu, que realiza a operação de marketplace e assim seria um mero provedor de conteúdo, ser condenado em obrigação de fazer para que remova de seu site os anúncios de vendas de produtos Instant Lizz de propriedade do autor, para que se abstenha de utilizar dita marca de forma não autorizada nas páginas da rede mundial de computadores de titularidade do réu ou em quaisquer outros locais, bem como de promover a venda indevida desses produtos. Convém esclarecer inicialmente que a marca, bem integrante da propriedade industrial protegido pelo registro do INPI, é definida no art. 122, da LPI (Lei 9.279/96), como o sinal distintivo, suscetível de percepção visual e não compreendido nas proibições legais, que identifica, direta ou indiretamente, produtos ou serviços. A marca tem como principais funções a de distinguir o produto ou serviços dos demais concorrentes e de indicação de procedência do produto ou serviço ao consumidor. Dessa forma, não se refere a identificação concreta e completa do produto ou serviço, mas sim objetiva fazê-lo em relação ao fabricante ou prestador de serviço. Trata-se, pois, de sinal aposto num determinado produto ou no resultado de um serviço, com a finalidade de identificá-lo, diferenciando-o dos demais. No dizer de André Ramos, "a marca deve ser "individualizadora do produto ou serviço que identifica, para que possa distingui-lo dos demais". No caso, verifica-se nas razões recursais que o apelante não trouxe nenhum fundamento de fato ou de direito idôneo, para dar ensejo à modificação da sentença. Nessa toada, as razões recursais teriam alguma consistência se o apelado estivesse pleiteando indenização pelo ilícito perpetrado pelo apelante. No entanto, o que se verifica é que a empresa autora apenas requer a condenação do réu em obrigação de fazer, para que cesse o uso indevido de sua marca, sob pena de multa diária. Frise-se inclusive que o recorrente informa que, em cumprimento ao determinado na sentença, removeu de seu sítio eletrônico a comercialização dos produtos Instant Lizz, conforme petição de indexador 190, o que demonstra também que o autor moveu a demanda contra a pessoa jurídica correta, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva do réu. O ato de remoção também procura prevenir responsabilidade do réu na forma do art. 19 da Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, que "Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil." De outro modo, o requerimento de denunciação da lide das empresas que o réu

alega que inseriram no site de vendas os produtos do autor, não pode ser acolhida. Assim é porque a cláusula 4.2 (fl. 205), abaixo reproduzida, do contrato firmado pelo réu com seus parceiros comerciais que justificaria a denúncia, não se aplica ao caso, dado que, como dito, o autor não pleiteia ser indenizado pelo réu, mas que esse apenas pare de utilizar e comercializar indevidamente os produtos da aludida marca. Além disso, pode a parte autora, se assim entender, propor ação regressiva contra os fornecedores que de algum modo tenha lhe causado prejuízos na forma do § 1º do artigo 125 do CPC. O autor comprovou ser o proprietário da marca Instant Lizz, conforme pedido de registro juntado com a inicial de indexadores 23 e 27, bem como que notificou o réu para que em 48 horas fossem excluídas do seu site quaisquer divulgações dos produtos com essa marca, quedando-se inerte, consoante documentos de indexadores 30 e 31. Cumpre salientar que o artigo 129 da Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial) dá suporte à pretensão autoral. Por outro lado, o demandado não demonstrou de nenhuma forma que tenha obtido autorização do demandante para divulgar e comercializar produtos contendo a referida marca. Frise-se que ainda que se considere que o réu não tenha diretamente se utilizado indevidamente da marca do autor e sim seus parceiros comerciais, levando em conta o narrado na inicial, deve o demandado, já que tem meios para isso, promover a exclusão de tais publicações e ofertas de sua plataforma de marketplace, sob pena de compactuar na causação de prejuízos e de sérios danos à parte autora. Por fim, a alegação do recorrente de que o acolhimento da pretensão do autor configuraria violação aos princípios da livre concorrência e propriedade privada por entender ser terceira de boa-fé e simples comercializadora dos produtos INSTANT LIZZ, não prospera, visto que referidos princípios não albergam o cometimento de ato ilícito, o enriquecimento sem causa e a concorrência desleal.(...)

2.1. A Corte local afastou a denúncia da lide com base no substrato fático-probatório dos autos. Rever tal entendimento esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. A análise da tese referente à distribuição do ônus probatório também esbarra na referida súmula. Nesse sentido: (AgInt no REsp 1698257/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021); (AgInt nos EDcl no AREsp 1619594/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 18/02/2022); (AgInt no AREsp 1853213/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 01/09/2021).

2.2. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem decidiu em sintonia com orientação desta Corte Superior, no sentido de que: " Ao ser comunicado da existência de oferta de produtos com violação de propriedade industrial, deve o intermediador virtual de venda e compra agir de forma enérgica, removendo o anúncio do site imediatamente, sob pena de responder solidariamente com o autor direto do dano, em virtude da omissão praticada.". À propósito: (REsp 1383354/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 26/09/2013). E no sentido de que: " Sobre os provedores de aplicação, incide a tese da responsabilidade subjetiva, segundo a qual o provedor de aplicação torna-se responsável solidariamente com aquele que gerou o conteúdo ofensivo se, ao tomar

conhecimento da lesão que determinada informação causa, não tomar as providências necessárias para a sua remoção.". (REsp 1629255/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 25/08/2017). Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

AgInt no AREsp 1.951.098 / RJ

PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2021/0218173-7

Número de Origem:

0014297-43.2019.8.19.0001 00142974320198190001 202024509074

Sessão Virtual de 14/06/2022 a 20/06/2022

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : AMERICANAS S.A.

AGRAVANTE : B2W COMPANHIA DIGITAL

ADVOGADOS : MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - RJ049600

RICARDO MARFORI SAMPAIO - RJ161295

BRUNO MARTINS THORPE DE CASTRO - RJ185654

AGRAVADO : CAPSLOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA

ADVOGADO : ANDERSON ROGÉRIO MIOTO - SP185597

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - PATENTE

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : AMERICANAS S.A.

AGRAVANTE : B2W COMPANHIA DIGITAL

ADVOGADOS : MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - RJ049600

RICARDO MARFORI SAMPAIO - RJ161295

BRUNO MARTINS THORPE DE CASTRO - RJ185654

AGRAVADO : CAPSLOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA

ADVOGADO : ANDERSON ROGÉRIO MIOTO - SP185597

TERMO

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 14/06/2022 a 20/06/2022, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília, 21 de junho de 2022

**AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.787.676 - RJ
(2017/0297188-0)**

RELATOR : MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE : BRF S.A.
ADVOGADOS : RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - SP235654
RAFAEL MARQUES ROCHA - RJ155969
ADVOGADOS : RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA MARTINS - SP291997
FABIO FERRAZ DE ARRUDA LEME - SP231332
PEDRO GUSTAVO LYRA GUIMARÃES - RJ205175
RAFAEL DE SOUZA QUEIROZ - RJ209713
AGRAVADO : ANTONIO APARECIDO FERREIRA
AGRAVADO : HANFER IND/ COM/ CALCADOS LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO LIVIO DAIMOND - MG119376
CARLOS HENRIQUE LIVIO DAIMOND - MG114969
WALQUIRIA DE PAULA SANTANA - MG142849
ALINE GABRIELY RIBEIRO DIAS E OUTRO(S) - MG165528
INTERES. : PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A
ADVOGADO : DIOGO DIAS DA SILVA E OUTRO(S) - SP167335A
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - DIREITO EMPRESARIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO RECURSAL - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. Nos termos do art. 266, caput, do RISTJ, os embargos de divergência têm como pressuposto de admissibilidade a existência de divergência entre Turmas diferentes, ou entre Turma e Seção, ou entre Turma e a Corte Especial, a qual deverá ser demonstrada nos moldes do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ.

2. Na hipótese dos autos, os elementos fáticos foram delineados com características próprias, singulares e particulares, tendo a eg. Terceira Turma consignado que, a teor do princípio da especialidade de marca, a sua proteção é restrita à classe na qual registrada, enquanto que os acórdãos apontados como paradigmas enfrentaram questões dissociadas à controvérsia subjacente ao apelo recursal, caracterizando ausência de similitude entre os julgados confrontados, sendo, pois, impositivo o afastamento da alegada divergência de entendimento ora suscitada. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima

Superior Tribunal de Justiça

indicadas, acordam os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília (DF), 24 de agosto de 2022 (Data do Julgamento)

MINISTRO MARCO BUZZI

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1787676 - RJ
(2017/0297188-0)**

RELATOR : **MINISTRO MARCO BUZZI**
AGRAVANTE : BRF S.A.
ADVOGADOS : RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - SP235654
RAFAEL MARQUES ROCHA - RJ155969
RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA MARTINS - SP291997
FABIO FERRAZ DE ARRUDA LEME - SP231332
PEDRO GUSTAVO LYRA GUIMARÃES - RJ205175
RAFAEL DE SOUZA QUEIROZ - RJ209713
AGRAVADO : ANTONIO APARECIDO FERREIRA
AGRAVADO : HANFER IND/ COM/ CALCADOS LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO LIVIO DAIMOND - MG119376
CARLOS HENRIQUE LIVIO DAIMOND - MG114969
WALQUIRIA DE PAULA SANTANA - MG142849
ALINE GABRIELY RIBEIRO DIAS E OUTRO(S) - MG165528
INTERES. : PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A
ADVOGADO : DIOGO DIAS DA SILVA E OUTRO(S) - SP167335A
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - DIREITO EMPRESARIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO RECURSAL - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. Nos termos do art. 266, caput, do RISTJ, os embargos de divergência têm como pressuposto de admissibilidade a existência de divergência entre Turmas diferentes, ou entre Turma e Seção, ou entre Turma e a Corte Especial, a qual deverá ser demonstrada nos moldes do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ.

2. Na hipótese dos autos, os elementos fáticos foram delineados com características próprias, singulares e particulares, tendo a eg. Terceira Turma consignado que, a teor do princípio da especialidade de marca, a sua proteção é restrita à classe na qual registrada, enquanto que os acórdãos apontados como paradigmas enfrentaram questões dissociadas à controvérsia subjacente ao apelo recursal, caracterizando ausência de

similitude entre os julgados confrontados, sendo, pois, impositivo o afastamento da alegada divergência de entendimento ora suscitada. Precedentes.

3. Agravo interno **desprovido**.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (RELATOR):

Cuida-se de agravo interno interposto por **BRF S.A.** contra decisão da lavra deste signatário, acostada às fls. 1941/1946, que negou provimento ao apelo recursal porquanto não demonstrado o dissídio jurisprudencial, nos termos do 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ.

Em resumo, os ora agravados ajuizaram, em face do INPI e da agravante - BRF S.A. - ação declaratória de nulidade de ato administrativo em virtude do indeferimento, pela autarquia federal, do registro da marca “Perdigão” depositado no ano de 1996.

Argumentaram os autores que *"(...) são fabricantes e comerciantes de calçados desde o ano de 1990, quando passaram a adotar a expressão 'Perdigão' para designar seus produtos, especificamente botinas de couro, nome escolhido porque tem sua sede na cidade mineira de Perdigão, cujo nome homenageia o bandeirante Perdigão Pereira. Ressaltam que estão no mercado há mais de 20 (vinte) anos, sempre respeitando as boas práticas concorrenciais e que requereram o registro de sua marca em 1996, época em que a marca da recorrida ainda não tinha sido considerada de alto renome."* (fls. 1/22)

O r. juízo *a quo* julgou **improcedente** o pedido inicial, deliberação mantida, em sua integralidade, pelo TRF da 2ª Região.

Inconformados, os recorrentes manejaram recurso especial, oportunidade em que a eg. Terceira Turma, por unanimidade de votos, deu provimento ao apelo nobre para reconhecer a nulidade do ato do INPI determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem para prosseguir no exame do pedido inicial.

Compreendeu a eg. Turma julgadora que não sendo de alto renome a marca “perdigão” de titularidade da ora agravante - BRF S.A. - o exercício de sua exclusividade está restrita à classe na qual registrada, em razão do princípio da especialidade.

Daí a interposição dos presentes embargos de divergência, no qual a agravante indicou, como paradigma, os seguintes julgados: AgInt no Resp 1536786/RJ, Rel. Min. **Luis Felipe Salomão**, DJe de 26/08/2015; AgInt no REsp 1.265.680/RJ, Rel. Min. **Raul Araújo**, DJe de 11/05/2021.

Expõe, em resumo, a similitude entre os acórdãos confrontados. Sustenta que a sua marca possui alto renome e, por conseguinte, é impositiva a proteção industrial.

Requeru, assim, o provimento do apelo recursal a fim de reformar o acórdão ora combatido. (fls. 1850/1905)

Impugnação juntada às fls. 1923/1934.

O MPF ofertou parecer no sentido da inadmissibilidade dos embargos de divergência. (fls. 1936/1939)

Às fls. 1941/1946, este signatário **negou** provimento ao apelo recursal.

Inconformada, a ora agravante repisa os fundamentos do apelo recursal notadamente acerca da semelhança entre os casos confrontados. Aduz que sua marca possui alto renome, a despeito da ausência de reconhecimento pelo INPI, nos termos dos acórdãos indicados como paradigmas. Requer, assim, o provimento do presente agravo interno. (fls. 1951/1981)

Impugnação juntada às fls. 1994/2007.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (RELATOR):

O apelo recursal **não** merece prosperar.

1. Consoante destacado na oportunidade do julgamento unipessoal da questão, nos termos do art. 266, caput, do RISTJ, os embargos de divergência têm como pressuposto de admissibilidade a existência de divergência entre Turmas diferentes, ou entre Turma e Seção, ou entre Turma e a Corte Especial, a qual deverá ser demonstrada nos moldes do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ.

Confirmam-se: AgRg nos EREsp 1196175/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, DJe 15/05/2012; AgInt nos EAREsp 971729/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/10/2017; AgInt nos EREsp 1321606/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 15/05/2017; AgRg nos EAREsp 739649/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 05/11/2015.

Na hipótese dos autos, são distintas as circunstâncias dos acórdãos ora confrontados.

O acórdão embargado enfrentou tese atinente à seguinte controvérsia: **i)** examinar se o titular de marca famosa, que não goza do *status* de alto renome, tem ou não, direito à proteção contra diluição; **ii)** por unanimidade de votos, a col. Terceira Turma entendeu que: **ii. i)** o alto renome não tem o condão de atingir marcas já depositadas à época em que publicada a decisão administrativa de seu reconhecimento; **ii. ii)** "(...) *Se uma marca não teve reconhecido esse status, ainda que seja famosa, não pode impedir o registro da mesma marca em segmentos mercadológicos distintos, sem que haja possibilidade de confusão.*"; **iii)** no caso concreto, conferiu provimento ao apelo recursal a fim de "*determinar a retomada do processo administrativo, a fim de que seja reexaminado o pedido, sem que se considere o alto renome concedido posteriormente e tampouco eventual fama da marca da segunda recorrida.*"

Por sua vez, os acórdãos indicados como paradigmas - AgInt no Resp 1.536.786/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26/08/2015; AgInt no REsp 1.265.680/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 11/05/2021 - não possuem similitude com o julgado ora combatido.

No **AgInt no REsp 1.536.786/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão**, DJe de 26/08/2015, a **eg. Quarta Turma** expressou compreensão segundo a qual, a teor da

jurisprudência deste STJ, o CDC não se aplica às entidades fechadas de previdência privada.

A seu turno, o **AgInt no REsp 1.265.680/RJ, Rel. Min. Raul Araújo**, DJe de 11/05/2021 foi desprovido ante a incidência, na hipótese dos autos, do enunciado da **Súmula 7/STJ**, circunstância que inviabiliza o manejo de embargos de divergência, a teor dos seguintes julgados, a saber: AgInt nos EREsp 1.377.677/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, j. 24/5/2017, DJe 20/6/2017; AgRg nos EREsp 1.459.396/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Corte Especial, j. 7/6/2017, DJe 14/6/2017; AgInt nos EREsp 1197811/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 06/04/2020, dentre outros.

Essas circunstâncias, vistas em conjunto, afastam o dissídio interpretativo alegado pela ora agravante, porquanto, como visto, os elementos fáticos foram delineados de maneira diversa entre os acórdãos confrontados, sendo, pois, impositivo o afastamento da alegada divergência de entendimento ora suscitada, nos termos da jurisprudencial supramencionada.

A corroborar essa conclusão, colhe-se da doutrina especializada: *"(...) não cabem embargos de divergência, quando o acórdão embargado trata do mérito e o paradigma, da inadmissibilidade do recurso especial. É que, para que caibam os embargos de divergência, é preciso que os acórdãos tenham resultado do mesmo grau de cognição horizontal. Quer dizer que, se um acórdão tratou de questões de admissibilidade e o outro enfrentou o mérito, não cabem os embargos. Em situações como essa, é necessário fazer a distinção, a fim de não se admitirem os embargos. Se o acórdão paradigma versou sobre o juízo de admissibilidade e o acórdão recorrido tratou do mérito da questão, não há identidade entre os casos, não sendo cabíveis os embargos de divergência."* (ut. **DIDIER JR., Fredie e CARNEIRO, Leonardo da Cunha**. Curso de Direito Processual Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 14ª ed. Salvador: *Juspodivm*. 2017, vol. 3, p. 447) Na mesma linha: **BUENO, Cássio Scarpinella**. Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 689.

Com a mesma orientação, vejam-se os seguintes julgados: AgInt no EAREsp n. 926.064/RS, Relator Ministro **Og Fernandes**, Corte Especial, DJe de 14/8/2019; AgInt nos EREsp 1.280.051/MG, Rel. Ministro **MOURA RIBEIRO**, Segunda Seção, j. 13/12/2017, DJe 6/3/2018; AgInt nos EREsp 1441102 / SP, Rel. Min. **Antonio Carlos Ferreira**, DJe de 07/06/2019; AgInt nos EDcl nos EAREsp 1147481 / MG, Rel. Min. **Luis Felipe Salomão**, DJe de 18/12/2018; AgRg nos EREsp 1117758 / PR, Rel. Min. **João Otávio de Noronha**, DJe de 07/02/2014; AgInt nos EAREsp 1415904 / SP, Rel. Min. **Paulo de Tarso Sanseverino**, DJe de 03/08/2020; AgRg nos EAREsp 744.127/RN, Rel. Ministro **Raul Araújo**, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/02/2017, DJe 24/02/2017; EDcl no AgInt nos EREsp 1295141/SP, Rel. Min. **Ricardo Villas Bôas Cueva**, DJe de 02/12/2019; AgInt nos EAREsp 539404/SP, **desta Relatoria**, DJe de 21/03/2018; EAREsp 1.215.736/SP, Rel. Min. **Nancy Andrighi**, DJe de 12/12/2018.

Assim, é impositiva a rejeição do apelo recursal, mantendo-se, em sua integralidade, a decisão unipessoal exarada em observância à orientação jurisprudencial desta eg. Segunda Seção.

2. Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.

É o voto.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO**

Número Registro: 2017/0297188-0

PROCESSO ELETRÔNICO

AgInt nos
EREsp 1.787.676 /
RJ

Números Origem: 00140443520124025101 2012.51.01.014044-0 201251010140440

PAUTA: 24/08/2022

JULGADO: 24/08/2022

RelatorExmo. Sr. Ministro **MARCO BUZZI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. SADY D'ASSUMPÇÃO TORRES FILHO

Secretária

Bela. ANA ELISA DE ALMEIDA KIRJNER

AUTUAÇÃO

EMBARGANTE : BRF S.A.
ADVOGADOS : RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - SP235654
RAFAEL MARQUES ROCHA - RJ155969
ADVOGADOS : RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA MARTINS - SP291997
FABIO FERRAZ DE ARRUDA LEME - SP231332
PEDRO GUSTAVO LYRA GUIMARÃES - RJ205175
RAFAEL DE SOUZA QUEIROZ - RJ209713
EMBARGADO : ANTONIO APARECIDO FERREIRA
EMBARGADO : HANFER IND/ COM/ CALCADOS LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO LIVIO DAIMOND - MG119376
CARLOS HENRIQUE LIVIO DAIMOND - MG114969
WALQUIRIA DE PAULA SANTANA - MG142849
ALINE GABRIELY RIBEIRO DIAS E OUTRO(S) - MG165528
INTERES. : PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A
ADVOGADO : DIOGO DIAS DA SILVA E OUTRO(S) - SP167335A
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Registro de Marcas, Patentes ou Invenções

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : BRF S.A.
ADVOGADOS : RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - SP235654
RAFAEL MARQUES ROCHA - RJ155969
ADVOGADOS : RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA MARTINS - SP291997
FABIO FERRAZ DE ARRUDA LEME - SP231332
PEDRO GUSTAVO LYRA GUIMARÃES - RJ205175
RAFAEL DE SOUZA QUEIROZ - RJ209713
AGRAVADO : ANTONIO APARECIDO FERREIRA
AGRAVADO : HANFER IND/ COM/ CALCADOS LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO LIVIO DAIMOND - MG119376
CARLOS HENRIQUE LIVIO DAIMOND - MG114969
WALQUIRIA DE PAULA SANTANA - MG142849
ALINE GABRIELY RIBEIRO DIAS E OUTRO(S) - MG165528
INTERES. : PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A
ADVOGADO : DIOGO DIAS DA SILVA E OUTRO(S) - SP167335A
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO**

Número Registro: 2017/0297188-0 PROCESSO ELETRÔNICO AgInt nos
EREsp 1.787.676 /
RJ

CERTIDÃO

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

A Segunda Seção, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgInt no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2157297 - RJ
(2022/0193963-4)**

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE : ZOCAR RIO CAMINHOES LTDA
ADVOGADO : JOSE PAULO ANHOLETE - RJ174041
AGRAVADO : RIO RENTAL EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS : DAVID PATERMAN BRASIL - RJ113992
GABRIELA DE SOUZA ALMEIDA PATERMAN - RJ119656

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA E RECONVENÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROIBIÇÃO DE REGISTRO COMO MARCA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de abstenção de uso indevido de marca e compensação por danos morais e reconvenção.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
3. É inadmissível o recurso especial por meio do qual se pretende o reexame das provas dos autos.
4. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido.
5. Não cabe recurso especial para se rever a ocorrência de sucumbência mínima ou recíproca nas instâncias ordinárias, ante a necessidade de incursão no acervo fático-probatório.
6. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 18/10/2022 a 24/10/2022, por unanimidade, negar provimento ao recurso, 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.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 24 de outubro de 2022.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgInt no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2157297 - RJ
(2022/0193963-4)**

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE : ZOCAR RIO CAMINHOES LTDA
ADVOGADO : JOSE PAULO ANHOLETE - RJ174041
AGRAVADO : RIO RENTAL EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS : DAVID PATERMAN BRASIL - RJ113992
GABRIELA DE SOUZA ALMEIDA PATERMAN - RJ119656

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA E RECONVENÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROIBIÇÃO DE REGISTRO COMO MARCA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de abstenção de uso indevido de marca e compensação por danos morais e reconvenção.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
3. É inadmissível o recurso especial por meio do qual se pretende o reexame das provas dos autos.
4. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido.
5. Não cabe recurso especial para se rever a ocorrência de sucumbência mínima ou recíproca nas instâncias ordinárias, ante a necessidade de incursão no acervo fático-probatório.
6. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

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

Cuida-se de agravo interno interposto por ZOCAR RIO CAMINHÕES LTDA contra decisão desta relatora de conhecer do agravo para negar provimento à

parte do recurso especial.

Agravo interno interposto em: 20/09/2022.

Concluso à esta relatora em: 22/09/2022.

Ação: ação de abstenção de uso indevido de marca e compensação por danos morais ajuizada pela ora agravada em desfavor da agravante e reconvenção ajuizada pela agravante em desfavor da agravada.

Sentença: o juízo singular julgou improcedentes os pedidos da ação original e da reconvenção.

Acórdão da apelação: o TJRJ deu parcial provimento à apelação da agravada e negou provimento à apelação da agravante, nos termos da ementa abaixo:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA SEMELHANTE C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. USO DE MARCA SIMILAR NO MESMO RAMO DE ATIVIDADE. LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, Nº LEI 9.279/96. PEDIDO IMPROCEDENTE. APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. CONFUSÃO ENTRE MARCA E NOME EMPRESARIAL.

1 - Legitimidade ativa. O titular pode ceder a utilização da marca para quem lhe convier, no caso, à RIO RENTAL EQUIPAMENTOS LTDA do qual é sócio proprietário com 99,7% das cotas sociais da empresa

2-Ambas as empresas atuam com similar marca no mesmo espaço geográfico e ramo de mercado, qual seja, locação de equipamentos.

3-A razão social e nome fantasia da ré possui semelhança com a marca da parte autora em razão do local da prestação dos serviços, RIO e do tipo de atividade desenvolvida, a locação de equipamentos (RENTAL), ou seja, são expressões de uso comum, não apropriados a título exclusivo por determinada empresa em detrimento de seus concorrentes (art. 124, VI da Lei n 9.279/96)

4-“RIO RENTAL” é palavra composta e a utilização por ambas as partes propicia confusão.

5-Assim, quem primeiro utilizou a marca tem a precedência para o uso (independentemente da data do registro), podendo ser facultado à outra parte o uso de marca similar, tipo “RENTAL RIO” ou outra composta pela palavra RENTAL. MAS, não a mesma.

6-Não configurado dano moral.

7-CONHECIDOS OS RECURSOS, PROVIDO EM PARTE O PRIMEIRO E DESPROVIDO O SEGUNDO.

Acórdão dos embargos de declaração: opostos pela agravante, foram rejeitados.

Decisão de admissibilidade do recurso especial: o

TJRJ inadmitiu o processamento do recurso especial.

Decisão do agravo em recurso especial: esta relatora conheceu parcialmente do recurso especial e negou-lhe provimento, nos termos da ementa abaixo transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA E RECONVENÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSIVIDADE DO REGISTRO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação ação de abstenção de uso indevido de marca e compensação por danos morais e reconvenção.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
3. É inadmissível o recurso especial por meio do qual se pretende o reexame das provas dos autos.
4. Agravo conhecido. recurso especial conhecido e não provido.

Agravo interno: a agravante aduz não ser caso de incidência dos óbices apontados e reitera ter o Tribunal de origem violado os arts.: i) 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC, pois teria se omitido em analisar a ocorrência de proibição legal de registro como marca; ii) 124, VI e IX, da Lei 9.724/96, bem assim divergido da jurisprudência de outro Tribunal, pois entendeu ser registrável com exclusividade sinais de caráter genérico e relacionado a indicação geográfica; e iii) 86 do CPC, por não ter distribuído os ônus sucumbenciais de forma correta.

É o relatório.

VOTO

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

- Da negativa de prestação jurisdicional

Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela

pretendida pela parte.

A propósito, confira-se: AgInt no REsp 1.726.592/MT, 3ª Turma, DJe de 31/08/2020; e AgInt no AREsp 1.518.178/MG, 4ª Turma, DJe de 16/03/2020.

No particular, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a questão nos seguintes termos (fls. 439-441):

Trata-se de ação em que a parte autora assevera que a parte ré que atua no mesmo ramo, utiliza-se de marca semelhante registrada “RIO RENTAL” e que tal fato induz consumidores à confusão e a contratação de serviço diferente da marca desejada.

Cinge-se a matéria devolvida à apreciação quanto a quem é detentor da marca “RIO RENTAL” e se a ré sofreu prejuízos materiais e morais em razão da concessão da tutela de urgência.

De acordo com o disposto na lei nº 9.279/96, a propriedade de marca adquire-se pelo registro validamente expedido, assegurado ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional.

O conceito de marca de produto ou serviço encontra-se previsto no art. 123, I, da Lei nº 9.279/96:

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I -marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

O artigo 124 da Lei 9.279/96 indica os requisitos para que a marca não seja registrável:

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;

A proteção da marca possui previsão constitucional, conforme art. 5, XXIX:

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 presente caso, ambas as marcas atuam no mesmo espaço geográfico e ramo de mercado, qual seja, locação de equipamentos, e a razão social e nome fantasia da ré

possui semelhança com a marca da parte autora em razão do local da prestação dos serviços, RIO e do tipo de atividade desenvolvida, a locação de equipamentos (RENTAL), ou seja, são expressões de uso comum, não apropriados a título exclusivo por determinada empresa em detrimento de seus concorrentes (art. 124, VI da Lei n 9.279/96).

Tem-se que, "RENTAL" é palavra comum e há restrição ao registro. No entanto, "RIO RENTAL" é palavra composta e a utilização por ambas as partes propicia confusão. As marcas têm a função de distinguir produtos e serviços de outros que sejam semelhantes para afastar uma possível confusão.

Assim, quem primeiro utilizou a marca tem a precedência para o uso (independentemente da data do registro), podendo ser facultado à outra parte o uso de marca similar, tipo "RENTAL RIO" ou outra composta pela palavra RENTAL. MAS, não a mesma.

A distinção da marca deve estar aliada a anterioridade, correspondente ao seu uso com precedência, em que a exteriorização se perfaz de modo pioneiro. Assim, a utilização pela ré em sua denominação social da expressão ZOCAR RIO RENTAL contribui para confusão com o nome empresarial da autora RIO RENTALEQUIPAMENTOS LTDA, uma vez que atuam dentro do mesmo ramo de atividade comercial.

Portanto, ante a existência de proteção do uso da marca em todo o território nacional, bem como em propaganda e documentos relativos à atividade da parte autora e, aferida a similitude dos nomes, denotando a possibilidade de confusão entre os consumidores e associação entre as empresas, tem-se que merece proteção o seu uso.

Da leitura do trecho transcrito, conclui-se ter a Corte decidido a questão relativa à ocorrência de proibição de registro como marca da expressão "Rio Rental" com fundamentação suficiente, clara e coerente, inexistindo negativa de prestação jurisdicional no ponto.

- Da proibição do registro como marca

Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência de proibição de registro como marca da expressão "Rio Rental", exige o reexame de provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

Referido óbice incide igualmente na via da divergência jurisprudencial. Nesse sentido: AgInt no AREsp 821337/SP, 3ª Turma, DJe de 13/03/2017 e AgInt no AREsp 1215736/SP, 4ª Turma, DJe de 15/10/2018.

- Da distribuição do ônus sucumbencial

Não cabe recurso especial para se aferir se houve sucumbência mínima ou recíproca nas instâncias ordinárias ante o óbice da Súmula 7/STJ.

Nesse sentido, confirmam-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. DEFEITO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CDC. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. REVISÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. VERBA HONORÁRIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. REEXAME FÁTICO. INVIABILIDADE.

[...]

12. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fático probatória, procedimento vedado pela Súmula nº 7/STJ.

13. A incidência da Súmula nº 7/STJ prejudica também o conhecimento do recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada.

14. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1173934/SP, 3ª Turma, DJe 21/09/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 86 DO CPC/15. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que a verificação do quantitativo em que as partes decaíram do pedido inicial demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável nesta via especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1159794/SP, 4ª Turma, DJe 18/12/2017)

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

AgInt no AREsp 2.157.297 / RJ

PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2022/0193963-4

Número de Origem:

00525310520178190021 202224504828 525310520178190021

Sessão Virtual de 18/10/2022 a 24/10/2022

Relator do AgInt

Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : ZOCAR RIO CAMINHOES LTDA

ADVOGADO : JOSE PAULO ANHOLETE - RJ174041

AGRAVADO : RIO RENTAL EQUIPAMENTOS LTDA

ADVOGADOS : DAVID PATERMAN BRASIL - RJ113992

GABRIELA DE SOUZA ALMEIDA PATERMAN - RJ119656

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : ZOCAR RIO CAMINHOES LTDA

ADVOGADO : JOSE PAULO ANHOLETE - RJ174041

AGRAVADO : RIO RENTAL EQUIPAMENTOS LTDA

ADVOGADOS : DAVID PATERMAN BRASIL - RJ113992

GABRIELA DE SOUZA ALMEIDA PATERMAN - RJ119656

TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 18/10/2022 a 24/10/2022, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, 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.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 25 de outubro de 2022



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 2012783 - RS (2022/0209288-0)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE : BUNKER ONE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
ADVOGADOS : ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - MG074489
ANDRÉ DE ALMEIDA - SP164322A
AGRAVADO : BONO EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS : MILTON LUCIDIO LEÃO BARCELLOS - RS043707
FABIANO DE BEM DA ROCHA - RS043608
GUSTAVO BAHUSCHEWSKYJ CORRÊA - RS069748
ALINE SOUZA PERES - RS087050

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. TITULAR DO REGISTRO MARCÁRIO. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE.

1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente.
3. A fundamentação deficiente impede o exame das razões do recurso especial.
4. Não é possível o reexame de fatos e provas em recurso especial. Súmula 7/STJ.
5. O titular da marca possui direito de exclusividade sobre ela, podendo impedir seu uso por terceiros e pleitear a indenização cabível.
6. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 03/11/2022 a 09/11/2022, por unanimidade, negar provimento ao recurso, 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.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 09 de novembro de 2022.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 2012783 - RS (2022/0209288-0)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE : BUNKER ONE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
ADVOGADOS : ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - MG074489
ANDRÉ DE ALMEIDA - SP164322A
AGRAVADO : BONO EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS : MILTON LUCIDIO LEÃO BARCELLOS - RS043707
FABIANO DE BEM DA ROCHA - RS043608
GUSTAVO BAHUSCHEWSKYJ CORRÊA - RS069748
ALINE SOUZA PERES - RS087050

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. TITULAR DO REGISTRO MARCÁRIO. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE.

1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente.
3. A fundamentação deficiente impede o exame das razões do recurso especial.
4. Não é possível o reexame de fatos e provas em recurso especial. Súmula 7/STJ.
5. O titular da marca possui direito de exclusividade sobre ela, podendo impedir seu uso por terceiros e pleitear a indenização cabível.
6. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

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

Cuida-se de agravo interno interposto BUNKER ON COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA., contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.

Ação: de obrigação de não fazer e indenizatória, ajuizada por BONO EXPRESS TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. em face da recorrente, em razão de violação a direitos de propriedade industrial.

Sentença: julgou parcialmente procedentes os pedidos, para "condenar a ré Bunker One a se abster de utilizar a expressão "BONO", expor, anunciar e divulgar, sob qualquer meio e modo, seja em perfis públicos ou privados no Facebook, LinkedIn, Instagram ou qualquer outra plataforma, sob qualquer meio e modo, sob pena de incidência de multa diária" (e-STJ fl. 241).

Acórdão: negou provimento à apelação interposta pela recorrente e deu parcial provimento àquela manejada pela recorrida, para condenar a primeira a compensar a segunda pelos danos morais experimentados, em valor arbitrado em R\$ 10.000,00.

Embargos de declaração: opostos pela recorrente foram rejeitados.

Recurso especial: apontou a existência de dissídio jurisprudencial e alegou violação dos artigos: 489, § 1º, VI, e 1.022, I, do CPC/15; 123, 129 e 143 da Lei 9.276/96; e 186 do CC. Além de negativa de prestação jurisdicional, argumentou que "a análise do potencial conflito entre as marcas para a aferição de violação marcária deverá levar em consideração todos os elementos que as compõem, não apenas os serviços a que se destinam os ativos confrontados" (e-STJ fl. 453). Afirmou que "o mero pedido de registro perante o INPI não é capaz de fundamentar as condenações sofridas pela Recorrente, tendo em vista que a legislação brasileira não requer prova de uso de uma marca para concessão de seu registro" (e-STJ fl. 467). Asseverou que o acórdão recorrido deixou de indicar os fundamentos ou provas do cometimento do ato ilícito caracterizador da indenização fixada.

Decisão unipessoal: conheceu do agravo para conhecer em parte do

recurso especial e negar-lhe provimento.

Agravo interno: a agravante reafirma os argumentos suscitados no apelo extremo e sustenta a inaplicabilidade dos óbices apresentados.

Contrarrrazões: apresentadas às fls. 613/615, nas quais a recorrida pleiteia a aplicação da multa prevista no art. 1.021 do CPC/15.

É o relatório.

VOTO

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

A irresignação não merece prosperar. Isso porque, consoante anteriormente consignado, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação. A propósito, confira-se: AgInt no REsp 1.726.592/MT (Terceira Turma, DJe 31/8/2020) e AgInt no AREsp 1.518.178/MG (Quarta Turma, DJe 16/3/2020).

Assim, tendo o acórdão recorrido decidido, fundamentada e expressamente, acerca das questões controvertidas (ocorrência de violação da marca da agravada e configuração de danos materiais e morais), não haveria, de fato, como acolher os embargos de declaração opostos pela recorrente, inexistindo, portanto, a alegada negativa de prestação jurisdicional.

Noutro vértice, correto o não conhecimento do recurso fundado em dissídio jurisprudencial, na hipótese - vertente - em que não há a devida indicação de qual dispositivo de lei se teria dado interpretação divergente.

Ademais, a alegação de ofensa à lei federal presume a realização do cotejo entre o conteúdo preceituado na norma e os argumentos aduzidos nas razões recursais, com vistas a demonstrar a devida correlação jurídica entre o fato e o mandamento legal.

Nesse passo, a falta de correlação, analítica e objetiva, dos conteúdos

normativos dos arts. 123, 129, 143 da Lei 9.276/96 e 186 do CC às teses arguidas nas razões do recurso especial e de contraposição daqueles à fundamentação do aresto combatido caracteriza deficiência na fundamentação do recurso e, assim, justifica a incidência da Súmula 284/STF.

Outrossim, a alteração da conclusão adotada pelo Tribunal de origem acerca do grau de semelhança das marcas, do tipo de serviço prestado pelas empresas em litígio, da possibilidade de confusão ante o público consumidor e do cabimento da condenação ao pagamento de danos morais, de fato, atrai a incidência da Súmula 7/STJ, na medida em que foi reconhecido pela Corte local que há, nos autos, "prova suficiente do uso da marca violadora do direito de propriedade da autora" (e-STJ, fl. 241).

Por fim, o entendimento do acórdão proferido pelo Tribunal *a quo* de que o titular da marca possui direito de exclusividade sobre ela, podendo impedir seu uso por terceiros e pleitear a indenização cabível está em consonância com a jurisprudência do STJ. Nesse sentido: REsp 1.393.123/SP (Quarta Turma, DJe 6/3/2020) e REsp 1.719.131/MG (Terceira Turma, DJe 14/2/2020). Assim, não merece reforma a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGOU PROVIMENTO do agravo interno, não se vislumbrando, por ora, a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do presente recurso, razão pela qual mostra-se descabida a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

AgInt no REsp 2.012.783 / RS

PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2022/0209288-0

Número de Origem:

50002682420218210114 50506563120218217000 5050656312021821700050002682420218210114

Sessão Virtual de 03/11/2022 a 09/11/2022

Relator do AgInt

Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : BONO EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

ADVOGADOS : MILTON LUCIDIO LEÃO BARCELLOS - RS043707

FABIANO DE BEM DA ROCHA - RS043608

GUSTAVO BAHUSCHEWSKYJ CORRÊA - RS069748

ALINE SOUZA PERES - RS087050

RECORRIDO : BUNKER ONE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

ADVOGADOS : ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - MG074489

ANDRÉ DE ALMEIDA - SP164322A

AGRAVANTE : BUNKER ONE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

ADVOGADO : ANDRÉ DE ALMEIDA - SP164322A

AGRAVADO : BONO EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

ADVOGADOS : MILTON LUCIDIO LEÃO BARCELLOS - RS043707

FABIANO DE BEM DA ROCHA - RS043608

GUSTAVO BAHUSCHEWSKYJ CORRÊA - RS069748

ALINE SOUZA PERES - RS087050

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : BUNKER ONE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

ADVOGADOS : ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - MG074489

ANDRÉ DE ALMEIDA - SP164322A

AGRAVADO : BONO EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

ADVOGADOS : MILTON LUCIDIO LEÃO BARCELLOS - RS043707

FABIANO DE BEM DA ROCHA - RS043608

GUSTAVO BAHUSCHEWSKYJ CORRÊA - RS069748

ALINE SOUZA PERES - RS087050

TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 03/11/2022 a 09/11/2022, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, 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.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 10 de novembro de 2022



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA Nº 6.868 - DF (2020/0288358-1)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : BRIL COSMETICOS S.A
ADVOGADOS : EDUARDO TELLES PIRES HALLAK - RJ136577
PRISCILA DE AVILA COSSA - SP331559
BRUNO BONAMAN LEMES - SP312183
LILIANE DO ESPIRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA - RJ026469
GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA VICENTI - SP433842
AGRAVADO : SANY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZALTA
ADVOGADOS : GIORGIA CRISTIANE PACHECO - PR023776
CELSO HILGERT JÚNIOR - PR020164
EDUARDO GUSTAVO PACHECO - PR027185
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALTA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há falar em coisa julgada envolvendo ação cominatória e indenizatória por uso indevido de marca proposta contra empresa que utiliza marca semelhante à da autora, que tramitou na Justiça Comum estadual, e ação de nulidade de registro marca, proposta pela mesma autora contra a idêntica empresa e contra o INPI, decidida na Justiça Federal. Os elementos das demandas são diversos (art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC/2015).

2. Admite-se o indeferimento liminar da ação rescisória quando manifestamente improcedente o pedido (AgInt na AR n. 5.974/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2/6/2020, DJe 5/6/2020).

3. Inadmitida liminarmente a ação rescisória, o comparecimento espontâneo da parte ré para se defender, mediante impugnação ao agravo interno, resulta na angularização da relação processual (art. 239, § 1º, do CPC/2015), devendo ser arbitrados honorários em seu favor. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

A Segunda Seção, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrigli, João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Sustentou oralmente pela agravante BRIL COSMETICOS S.A. a Dra. LILIANE DO ESPÍRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Brasília-DF, 09 de novembro de 2022 (Data do Julgamento)

Ministro **ANTONIO CARLOS FERREIRA**

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA Nº 6.868 - DF (2020/0288358-1)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : BRIL COSMETICOS S.A
ADVOGADOS : EDUARDO TELLES PIRES HALLAK - RJ136577
PRISCILA DE AVILA COSSA - SP331559
BRUNO BONAMAN LEMES - SP312183
LILIANE DO ESPIRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA - RJ026469
GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA VICENTI - SP433842
AGRAVADO : SANY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZALTD
ADVOGADOS : GIORGIA CRISTIANE PACHECO - PR023776
CELSO HILGERT JÚNIOR - PR020164
EDUARDO GUSTAVO PACHECO - PR027185
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator):

Trata-se de agravo interno (e-STJ fls. 414/434) interposto por BRIL COSMÉTICOS S.A. contra decisão desta relatoria que não conheceu da ação rescisória.

Em suas razões, a agravante alega que o julgamento proferido no REsp n. 1.582.179/PR violou coisa julgada produzida no REsp n. 1.312.131/SP. Afirma que, apesar de o segundo julgado se referir à ação indenizatória por uso indevido de marca e o primeiro à ação de nulidade de registro, "ainda que almejassem finalidades distintas (abstenção de uso x nulidade de registro), a questão principal discutida em ambas as ações era a mesma: a possibilidade ou não de convivência entre os registros marcários de titularidade da Bombril e da Sany" (e-STJ fl. 415).

Argumenta que, nos autos do REsp n. 1.312.131/SP, entendeu-se pela "ilegalidade no uso das marcas 'SANY BRIL' e 'SANY BRILHO' pela Sany (e-STJ fl. 416), em demanda indenizatória e cominatória. Entretanto, contrariando esse comando, o acórdão rescindendo (REsp n. 1.582.179/PR), analisando outra demanda entre as partes, ação de anulação de registro, concluiu "pela legalidade do ato administrativo do INPI que concedeu o registro nº 823.209.512 à Sany" (e-STJ fl. 415).

Argumenta que o Novo Código de Processo Civil "ampliou os limites objetivos da coisa julgada, não mais restringindo-o ao dispositivo da decisão" (e-STJ fl. 416), devendo abarcar a causa de pedir. Nesse contexto, afirma que a questão principal decidida no primeiro acórdão (REsp n. 1.312.131/SP) não foi respeitada.

Reitera a tese de afronta a coisa julgada, sustentando, no mérito, que na demanda anterior foi reconhecida a notoriedade da marca Bom Bril e que existe possibilidade de confusão e aproveitamento pela marca da agravada.

Alega que foram reconhecidos "direitos de propriedade industrial e



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

exclusividade decorrentes dos registros marcários de titularidade da Agravante" (e-STJ fl. 428), devendo ser objeto de proteção.

Quanto aos efeitos subjetivos, ressalta que o "v. acórdão rescindendo (proferido no âmbito do Recurso Especial nº 1.582.179/PR), tem sido aplicado em diversos processos como precedente jurisprudencial deste E. Superior Tribunal de Justiça para decidir-se pelo caráter evocativo do termo distintivo da 'Família de marcas BRIL' e pela ausência de exclusividade da Agravante sobre o termo, desencadeando um 'efeito cascata' e gerando um verdadeiro caos jurídico" (e-STJ fl. 430).

Sustenta não ser possível o indeferimento liminar, monocrático, da ação rescisória, o que violaria "seu direito de 'emendar e/ou completar' a inicial" (e-STJ fl. 432).

Ao final, pede a reconsideração da decisão agravada ou sua apreciação do agravo pelo Colegiado.

A parte agravada apresentou contrarrazões, requerendo aplicação de multa do art. 259, § 4º, do RISTJ e condenação em honorários advocatícios (e-STJ fls. 444/462).

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA Nº 6.868 - DF (2020/0288358-1)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : BRIL COSMETICOS S.A
ADVOGADOS : EDUARDO TELLES PIRES HALLAK - RJ136577
PRISCILA DE AVILA COSSA - SP331559
BRUNO BONAMAN LEMES - SP312183
LILIANE DO ESPIRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA - RJ026469
GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA VICENTI - SP433842
AGRAVADO : SANY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZALTD
ADVOGADOS : GIORGIA CRISTIANE PACHECO - PR023776
CELSO HILGERT JÚNIOR - PR020164
EDUARDO GUSTAVO PACHECO - PR027185
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALTA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há falar em coisa julgada envolvendo ação cominatória e indenizatória por uso indevido de marca proposta contra empresa que utiliza marca semelhante à da autora, que tramitou na Justiça Comum estadual, e ação de nulidade de registro marca, proposta pela mesma autora contra a idêntica empresa e contra o INPI, decidida na Justiça Federal. Os elementos das demandas são diversos (art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC/2015).

2. Admite-se o indeferimento liminar da ação rescisória quando manifestamente improcedente o pedido (AgInt na AR n. 5.974/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2/6/2020, DJe 5/6/2020).

3. Inadmitida liminarmente a ação rescisória, o comparecimento espontâneo da parte ré para se defender, mediante impugnação ao agravo interno, resulta na angularização da relação processual (art. 239, § 1º, do CPC/2015), devendo ser arbitrados honorários em seu favor. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA Nº 6.868 - DF (2020/0288358-1)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : BRIL COSMETICOS S.A
ADVOGADOS : EDUARDO TELLES PIRES HALLAK - RJ136577
PRISCILA DE AVILA COSSA - SP331559
BRUNO BONAMAN LEMES - SP312183
LILIANE DO ESPIRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA - RJ026469
GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA VICENTI - SP433842
AGRAVADO : SANY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZALTD
ADVOGADOS : GIORGIA CRISTIANE PACHECO - PR023776
CELSO HILGERT JÚNIOR - PR020164
EDUARDO GUSTAVO PACHECO - PR027185
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator): A insurgência não merece ser acolhida.

A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 401/409):

Cuida-se de ação rescisória (art. 966, IV, do CPC/2015), com pedido de tutela provisória, ajuizada por Bril Cosméticos S.A. para rescindir acórdão proferido no REsp n. 1.582.179/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 19/08/2016, assim ementado (e-STJ fl. 88):

RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PRODUTOS. MESMO RAMO COMERCIAL. MARCAS REGISTRADAS. USO COMUM. EXCLUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALTO RENOME. EFEITO PROSPECTIVO.

1. Visa a presente ação ordinária a declaração de nulidade do registro de propriedade industrial da marca SANYBRIL, que atua no mesmo ramo comercial da autora de marca BOM BRIL.

2. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé.

3. Tendo o Tribunal estadual concluído, diante do contexto fático-probatório dos autos, que o termo BRIL seria evocativo e de uso comum, e que as marcas teriam sido registradas sem a menção de exclusividade dos elementos nominativos, não haveria como esta Corte Superior rever tal entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, a partir do momento que o INPI reconhece uma marca como sendo de alto renome, a sua proteção se dará com efeitos prospectivos (ex nunc). Assim, a marca igual ou parecida que já estava registrada de boa-fé anteriormente não será atingida pelo registro daquela de alto renome, como no caso em apreço.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

A autora sustenta que o acórdão rescindendo incorreu no vício do art. 966, IV, do CPC/2015, afrontando a coisa julgada estabelecida no REsp n. 1.312.131/SP, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 14/02/2013:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.

1.- É inadmissível o recurso especial quanto a questões que não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, por desinfluyente para o julgamento da lide.

2.- Para se afastar a conclusão a que chegou o v. aresto de 2º grau, de existência de marca notoriamente conhecida e de prática de concorrência desleal, seria inevitável, incontornável e necessário o reexame fático-probatório, vedado tal procedimento pela Súmula 7 desta Corte.

3.- O dissenso pretoriano deve ser demonstrado por meio do cotejo analítico, com transcrição de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma que exponham a similitude fática e a diferente interpretação da lei federal, o que não ocorreu no caso.

4.- Os Embargos de Declaração são corretamente rejeitados se não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, tendo a lide sido dirimida com a devida e suficiente fundamentação.

5. - Recurso Especial improvido.

Argumenta que o REsp n. 1.312.131 "foi interposto no âmbito de Ação Cominatória c/c Indenizatória movida pela Bombril contra Sany, em virtude do uso ilegal dos termos 'SANY BRIL' e 'SANY BRILHO' para identificar os seus produtos, enquanto que o Recurso Especial n. 1.582.179/PR foi interposto no âmbito de Ação de Nulidade movida pela Bombril contra Sany e INPI, buscando a nulidade do ato administrativo do INPI que concedeu o registro n. 823.209.512 à Sany, referente à marca 'SANY BRIL'" (e-STJ fl. 4).

Ressalta que, quando proferido o acórdão rescindendo, o REsp n. 1.312.131/SP havia transitado em julgado (05/07/2013), envolvendo "as mesmas partes e as mesmas marcas então em debate, e reconheceu que (i) a marca BOMBRIL possui distintividade e força inquestionáveis (não se trata de marca fraca/evocativa); (ii) os registros de marca de titularidade da Bombril são aptos a lhe conferir a exclusividade decorrente da Lei 9.279/96; (iii) a utilização da marca 'SANY BRIL' pela Sany é apta a gerar confusão nos consumidores e o desvio de clientela; e que (iv) a marca BOM BRIL goza de notoriedade desde 1963" (e-STJ fl. 4/5).

Conclui que "a decisão transitada em julgado 'impõe a ordem de abstenção do uso da marca 'SANY BRIL' pela Sany, enquanto o v. acórdão rescindendo manteve válido o registro para a respectiva marca'" (e-STJ fl. 5), o que viola a coisa julgada anterior.

Afirma pertencer ao Grupo Bombril e que o registro das marcas "Bom Bril", "Brill", "Bril" e outras da "família Bril" lhe conferem direito de propriedade e uso exclusivo em todo o território nacional. Aponta que tais registros foram concedidos sem restrição pelo INPI, protegendo-os contra reprodução ou imitação desautorizada



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

por terceiros.

Argumenta que em 8 de julho de 1983, o INPI declarou "BOM BRIL" como marca notória, para fins do art. 67 da revogada Lei n. 5.772/71, o que teria sido ratificado em 23/09/2008, quando a referida autarquia lhe conferiu a proteção da marca de alto renome, impedindo que qualquer produto de limpeza possa ostentar a marca "BRIL".

Aponta que o acórdão rescindendo analisou ação de nulidade de registro da marca "SANYBRIL". A sentença julgou improcedente o pedido, e o TRF da 4ª Região, embora inicialmente tivesse dado provimento ao recurso, nos embargos de declaração, alterou esse entendimento e, com efeitos infringentes, admitiu a coexistência entre as marcas "sob o fundamento da 'ausência de exclusividade'" (e-STJ fl. 8).

Discorre sobre a "incoerência entre os v. acórdãos", pois "ou a ora Ré usa sua marca, como lhe permite o acórdão rescindendo e, ao mesmo tempo, descumpre o acórdão recentemente transitado em julgado, ou a Ré deixa de usar sua marca, atendendo ao comando do primeiro acórdão, e, ao mesmo tempo, torna inócuo o acórdão que manteve válido o registro de sua marca" (e-STJ fl. 10).

Ainda em sede de juízo rescindente, afirma que "havia um entendimento sedimentado (transitado em julgado), no sentido de reconhecer a força e a distintividade das marcas da "Família BRIL" [...] e a impossibilidade de convivência entre as marcas anteriores de titularidade da Autora e a marca "SANYBRIL" da ré, por possibilidade de gerar confusão/associação indevida" (e-STJ fl. 11), o que motivou a ordem de abstenção do uso da marca.

Aponta que o reconhecimento do alto renome da marca "BOM BRIL" em 23/09/2008 apenas chancelou uma situação fático-jurídica preexistente em razão de a marca ser notória nos termos do revogado art. 67 da Lei n. 5.772/71, o que teria sido ignorado pelo acórdão combatido.

Sustenta que as marcas protegidas "possuem distintividade intrínseca e extrínseca, o que as coloca no patamar de marca forte, passível de toda e qualquer proteção legal" (e-STJ fl. 16).

A respeito da possibilidade de confusão e desvio de clientela, afirma que a violação da coisa julgada seria mais evidente, pois o primeiro julgamento (REsp n. 1.312.131/SP) teria reconhecido a concorrência desleal, mas, no julgado rescindendo, ficou estabelecido que não houve intuito de provocar confusão no consumidor.

Argumenta, ainda, que o REsp n. 1.582.179/PR violou a coisa julgada ao manter "o entendimento do TRF4 no sentido de que, por não constar a menção de exclusividade dos elementos nominativos nos registros marcários, não haveria proteção legal" (fl. 26), contrariando o julgamento anterior que reconheceu a exclusividade das marcas.

Requer seja anulado o acórdão proferido no REsp n. 1.582.179/PR, para que o novo julgamento respeite a coisa julgada formada no REsp n. 1.312.131/SP, postulando, ao final, a concessão de tutela de urgência.

É o relatório.

Decido.

A presente ação rescisória não merece conhecimento.

A autora aduz como causa de pedir da presente demanda a violação da coisa julgada (art. 966, IV, do CPC/2015), afirmando que o julgado rescindendo desobedeceu o comando decisório proferido no REsp n. 1.312.131/SP (emenda acima reproduzida).

Prefacialmente, analisando os termos da própria inicial, nota-se que não há violação da coisa julgada que ampare o pedido de rescisão.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

A coisa julgada, enquanto garantia fundamental (art. 5º, XXXVI, da CF), tem por finalidade conferir segurança jurídica, evitando eternização de conflitos de interesses.

Para a solução da presente rescisória, importa mencionar os limites objetivo e subjetivo da coisa julgada.

O art. 503 do CPC/2015 trata do limite objetivo nos seguintes termos:

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

§ 1º O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.

§ 2º A hipótese do § 1º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial.

A regra geral é que a coisa julgada atinja apenas a "questão principal expressamente decidida", ou seja, aquilo que foi o próprio objeto da demanda, delimitado pelo autor e acolhido expressamente pelo provimento de mérito.

O limite subjetivo está previsto no art. 506 do mesmo código, o qual afirma que, em regra, a coisa julgada atinge apenas as partes que participaram da relação processual, não atingindo terceiros:

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Fixados esses limites, importa tratar das relações processuais indicadas pela autora.

A primeira demanda, analisada nesta Corte Superior no REsp n. 1.312.131/SP tratou, na origem, de Ação cominatória c/c Indenizatória ajuizada pela Bombril Mercosul S/A contra Sany do Brasil LTDA visando obrigar a requerida a se abster de "produzir, importar e comercializar os produtos assinalados pelas marcas 'Bril' e 'Brilho', bem como reproduzir em suas embalagens marca ou forma de apresentação que se confunda com os produtos da BomBril S/A" (e-STJ fls. 122 e 288).

A causa de pedir foi a "violação marcária [arts. 129, 189, I e 190, I, da LPI] e a concorrência desleal [art. 195, III, da LPI]." (e-STJ fl. 257) e o pedido a abstenção do uso da marca concorrente.

A sentença (mantida pelo acórdão do TJSP) julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

Posto isto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a ré a abster-se de fabricar, importar, vender, expor à venda, ocultar ou receber, definitivamente, produto assinalado pelas marcas BRIL e BRILHO, bem como de reproduzir em suas embalagens marca ou forma de apresentação que se confunda com os produtos das autoras (INPI n. 002.914.239, 005.018.544, 005.018.536, 004.091.450, 740.167.863, 816.081.280, 817.961.399, 821.353.900, 821.838.555, 812.594.584, 814.434.924, 814.434.908, 006.620.191, 003.041.174, 002.627.167), sob pena de multa diária equivalente a R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Deverá a ré também pagar às autoras



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

indenização a título de perdas e danos, a partir do ajuizamento da ação, a ser apurada em liquidação de sentença, na forma do artigo 210 da, Lei 9.787/99, ressalvado o período em que surtiu efeitos a liminar concedida à ré nestes autos.

Portanto, a questão principal decidida expressamente no primeiro processo foi, apenas, a abstenção de fabricar, importar, comercializar, ocultar ou receber os produtos mencionados e de reprodução das embalagens.

As partes vinculadas ao comando sentencial foram a Sany do Brasil LTDA e a Bombril Mercosul S/A.

A segunda demanda, analisada no REsp n. 1.582.179/PR, tratou de ação ordinária proposta pela autora contra o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI e a SANY do Brasil buscando a declaração de nulidade do ato administrativo de registro de propriedade industrial (e-STJ fls. 141/155).

A sentença julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do registro nos seguintes termos (e-STJ fl. 163).

Por estas razões, não vislumbro irregularidade na concessão do registro de propriedade industrial n. 823.209.512, referente à marca 'SANYBRIL', concluindo-se portanto pela improcedência do pedido da autora de declaração de sua nulidade.

Ante o exposto, afasto a preliminar suscitada pelo réu INPI quanto ao mérito, julgo improcedente o pedido formulado pela a extinguindo o processo na forma do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

A questão expressamente decidida na última demanda referiu-se à nulidade do ato administrativo de registro de propriedade industrial. Ademais, as partes envolvidas eram o INPI, a autora e a SANY do Brasil.

Portanto, nota-se que a segunda relação processual tratou de questão diversa da primeira (Nulidade de Registro e Abstenção, respectivamente). Não houve afronta a coisa julgada tanto no que se refere ao aspecto objetivo quanto ao subjetivo.

Ademais, as relações jurídicas analisadas são diversas. A primeira de natureza empresarial e a segunda de natureza administrativa. Cada uma com suas especificidades, inexistindo semelhança que viabilize a rescisória por afronta à coisa julgada.

Nessa linha, oportuno citar o seguinte julgado, que analisou as diferenças entre os pedidos anulatório e cominatório em outro litígio da autora, por violação semelhante (grifei):

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA. ALEGADA COLIDÊNCIA ENTRE A EXPRESSÃO "TECBRIL" (UTILIZADA COMO MARCA E NOME EMPRESARIAL) E AS MARCAS "BOM BRIL", "BOMBRIL", "BRIL" e "BRILL".

1. A pretensão originariamente deduzida na inicial restringia-se ao alegado uso indevido de marca, inexistindo, à época, ato administrativo federal concessivo de registro em favor da sociedade demandada até a data da prolação da sentença (09.12.2003), motivo pelo qual é de rigor o reconhecimento da competência da Justiça estadual no caso, tendo em vista o disposto no artigo 87 do CPC de 1973.

2. A distintividade é condição fundamental para o registro de uma marca, razão pela qual a Lei 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124). As marcas registráveis podem



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia, marcas arbitrárias e marcas evocativas (também chamadas de sugestivas ou fracas).

3. Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa - aquela constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular -, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes, desde que não se constate, por óbvio, a possibilidade de confusão no público consumidor. Precedentes.

4. O exame da existência de confusão ou de associação de marcas deve ter como parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio (homo medius), ou seja, do ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que não afasta avaliação diferenciada a depender do grau de especialização do público-alvo do produto ou do serviço fornecido (REsp 1.342.741/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05.05.2016, DJe 22.06.2016).

5. No caso ora em julgamento, como bem delineado nas instâncias ordinárias, a Bombril Mercosul S/A ajuizou ação em face da Tecbril Indústria Química Ltda., pugnando pela exclusividade do uso das marcas "BOM BRIL", "BOMBRIL", "BRIL" e "BRILL", bem como requerendo fosse a ré obrigada a abster-se do uso da expressão "TECBRIL" - seja como marca, título de estabelecimento ou nome empresarial - e condenada ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados em virtude do uso imitativo de marca alheia.

6. No tocante à expressão "BRIL", é certo que consubstancia um radical - morfema que exprime o significado básico da palavra - representativo da ideia de "brilho", característica básica dos produtos de limpeza fornecidos pelas partes em litígio. Desse modo, revela-se evidente que a marca "BRIL" se enquadra na categoria evocativa, por trazer à mente o resultado buscado com a utilização dos produtos a que se vincula. Nada obstante, como dito alhures, para atrair a jurisprudência sobre a mitigação do direito de exclusividade do registro, também se afigura necessário observar se a coexistência dos sinais semelhantes tem o potencial de gerar confusão no público consumidor.

7. De acordo com a BOMBRIL, o fato de ter obtido registros de inúmeras marcas variantes da expressão "BRIL" ("BOM BRIL", "BOMBRIL", "PINHO BRIL", "SANBRIL", "JETBRIL", entre outras), somado à notoriedade decorrente de campanhas publicitárias bem-sucedidas, teve o impacto de introduzir, no imaginário dos consumidores, a ideia de que produtos com o referido termo estão compreendidos em sua família de marcas, evidenciando-se o risco de associação indevida da marca "TECBRIL", de titularidade da ré, que também diz respeito a produtos de limpeza.

8. Contudo, no tocante às marcas evocativas (a exemplo da expressão "BRIL"), a análise da "potencial confusão do público alvo" (sob a perspectiva do homem médio) não pode ficar adstrita aos elementos nominativos confrontados - no caso, "BOMBRIL"/"BOM BRIL"/"BRIL"/"BRILL" versus "TECBRIL" -, revelando-se de fundamental importância o exame da natureza dos produtos e o meio em que o seu consumo é habitual, bem como o trade dress (conjunto-imagem) adjunto à marca, ou seja, a reunião dos elementos capazes de identificá-los e



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

diferenciá-los dos demais, tais como: embalagem, rótulo, impressão visual, cores, formato, configuração do produto, disposição, estilização e tamanho das letras, desenhos, entre outros.

9. Confrontando-se o trade dress das marcas "BRIL" (evocativa) e "TECBRIL", não se constata potencial de confusão dos produtos no mercado de consumo. Com efeito, procedendo-se à rápida busca de fotografias dos produtos das citadas marcas na rede mundial de computadores, verifica-se a evidente distinção entre suas embalagens e a disposição de elementos visualmente perceptíveis, devendo-se, outrossim, destacar que a TECBRIL utiliza como elemento marcário preponderante a expressão "TEC", nomeando os mais variados produtos para veículos automotores como "TEC BRILHO", "TEC COOL", "TEC MOTOR", "TEC PRO", "TEC TINTA" e "TEC FRESH".

10. O mesmo fundamento afasta a alegação de que a marca "TECBRIL" configuraria imitação da marca "BOMBRIL", em desrespeito ao disposto no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/96. Com efeito, tendo em vista todos os elementos sopesados no item antecedente - o trade dress e a incontroversa diferença entre o público consumidor dos produtos: um voltado à limpeza doméstica e outro destinado a cuidados e conservação de veículos automotores -, não há falar, no caso, em marca imitativa apta a gerar potencial dúvida no mercado consumidor ou associação indevida que implique concorrência desleal.

11. Outrossim, na linha de precedentes desta Corte, o fato de a marca "BOM BRIL" ter sido reconhecida, em 23.09.2008, como de alto renome (isto é, protegida em todos os ramos de atividade) não tem o condão de invalidar os registros de marcas depositadas em datas anteriores ao referido reconhecimento administrativo, uma vez flagrante a boa-fé de seus titulares, ressalvada, por óbvio, a hipótese em que evidenciados aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição da marca, com a indução dos consumidores em erro, o que nem sequer potencialmente se constata na espécie.

12. Ademais, é certo que o termo "BOM BRIL", com o passar do tempo, obteve maior grau de distintividade, o que, entretanto, não ocorreu com a expressão "BRIL", marca evocativa, que não alcançou a projeção mercadológica da marca líder da autora, a meu ver, inconfundível com o signo "TECBRIL", notadamente tendo em conta o trade dress de cada uma, capaz de diferenciá-los dos congêneres existentes no mercado, assinalando sua origem e sua procedência, sem risco de estabelecer confusão entre os públicos-alvo.

13. Por fim, não se pode olvidar o julgamento exarado na Justiça Federal, em 29.11.2010, declarando a nulidade do ato administrativo que concedera o registro referente à marca nominativa "TECBRIL" e determinando a suspensão de seus efeitos a partir de então, sentença que, em 29.11.2011, foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cujo acórdão ainda não transitou em julgado em razão da pendência do AREsp 1.312.191/RJ.

14. Entretanto, verifica-se a diferença não só dos pedidos, mas também das causas de pedir da referida ação de nulidade de registro e da presente ação de abstenção de uso de marca, não se podendo dizer que o julgamento de um vincule o outro. Uma coisa é reconhecer a existência de vício no ato administrativo federal, declarando-o nulo; outra é atribuir ao réu da ação cominatória uma conduta lesiva contrária à boa-fé objetiva e



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ensejadora de condenação em perdas e danos.

15. Desse modo, à luz do pedido e da causa de pedir deduzidos na inicial, não se vislumbra o uso indevido da marca "TECBRIL", uma vez não demonstrada, sequer potencialmente, confusão entre os produtos fornecidos e o consequente desvio de clientela, o que justificaria a condenação da ré ao pagamento da indenização por dano material pleiteada pela BOMBRIL.

16. Recurso especial não provido.

(REsp 1336164/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019)

O que se observa é a tentativa de fazer da rescisória uma nova espécie de recurso ordinário para rever decisão cujo comando desagradou a autora, o que não se admite na via excepcional da presente ação.

Nesse sentido:

ACÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. DESCABIMENTO.

A ação rescisória não é sucedâneo de recurso não interposto no momento apropriado, nem se destina a corrigir eventual injustiça de decisão. Constitui demanda de natureza excepcional, de sorte que seus pressupostos devem ser observados com rigor, sob pena de ser transformada em espécie de recurso ordinário para rever decisão já ao abrigo da coisa julgada. Pedido rescisório improcedente.

(AR 3.219/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO FILHO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/02/2007, DJ 11/10/2007, p. 282)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da ação rescisória.

Prejudicado o pedido de tutela de urgência.

Publique-se e intimem-se. (Grifei.)

A recorrente sustenta que o Código de Processo Civil ampliou o conceito de coisa julgada e que as questões principais decididas em ambos os feitos seriam as mesmas.

Sobre o tema, importa ressaltar que a garantia constitucional da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF) possui conceito e limites previstos, essencialmente, no CPC/2015, o qual afirma ser coisa julgada "a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso" (art. 502 do CPC/2015).

O art. 503 do CPC/2015, transcrito na decisão agravada, estabelece o limite objetivo da coisa julgada afirmando incidir tão somente no que se refere à "questão principal expressamente decidida".

A norma do art. 504 do Código de Processo complementa a anterior, aduzindo:

Art. 504. Não fazem coisa julgada:

I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença. (Grifei.)



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O limite subjetivo está expresso no art. 506 do referido código:

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

O reconhecimento da coisa julgada exige que os elementos da primeira demanda (partes, pedido e causa de pedir) se repitam na posterior, conforme expressa o art. 337 do CPC/2015:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

VII - coisa julgada;

[...]

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Entretanto, analisando os elementos das demandas indicadas pela recorrente, percebe-se que não são idênticos, o que afasta a coisa julgada.

Isso porque a primeira (REsp n. 1.312.131/SP), ajuizada em fevereiro de 2007 por Bombril Mercosul S.A. (incorporada pela ora agravante), titular de marcas mistas (palavras, cores e sinais dos produtos), tinha como causa de pedir o princípio da exclusividade sobre a marca Bom Bril (pg. 11 da inicial, e-STJ fl. 259), bem como a prática de concorrência desleal (e-STJ fl. 260), sob o argumento de que a recorrida, "para lançar e promover seus produtos, vale-se de uma sucessão de expedientes fraudulentos para criar uma associação com os produtos das Autora" (e-STJ fl. 260), imitando marcas e embalagens alheias. Conclui que, uma vez constatada "a contrafação de marca e/ou a concorrência desleal, as perdas e danos são devidos pela simples violação do direito alheio" (e-STJ fl. 264).

Os pedidos formulados foram para a ré "se abster definitivamente, de fabricar, comercializar ou utilizar, a qualquer título, produtos assinalados pelas marcas SANY BRIL e SANY BRILHO [este inclusive em relação às suas atuais embalagens de palhas de aço], bem como qualquer outra marca ou forma de apresentação que se confunda com os produtos das Autoras, sob pena de pagamento de multa pecuniária diária no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais)" e ser condenada "a compor as perdas e danos patrimoniais, inclusive os lucros cessantes" (e-STJ fl. 268).

A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando "a ré a abster-se de fabricar, importar, vender, expor à venda, ocultar ou receber, definitivamente, produto



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

assinalado pelas marcas BRIL e BRILHO, bem como de reproduzir em suas embalagens marca ou forma de apresentação que se confunda com os produtos das autoras" (e-STJ fl. 281). Destacou o magistrado, com base nas provas dos autos, que "a utilização de cores, sinais e palavras idênticas às registradas pelas autoras tem por objetivo confundir o consumidor desatento, em benefício da empresa que não detém o direito de exploração da marca" (e-STJ fl. 279).

O TJSP manteve a sentença condenatória, ressaltando ser incontroversa "a homofonia das marcas e a identidade das embalagens dos mesmos produtos fabricados pelas duas empresas concorrentes" (e-STJ fl. 352), gerando confusão entre os consumidores e desvio de clientela, "daí caracterizando concorrência desleal e causando indubitáveis prejuízos para a empresa que investe em publicidade há muitos anos" (e-STJ fl. 354).

Nesta Corte Superior (REsp n. 1.312.131/SP), aplicou-se a Súmula n. 7 do STJ no que se refere à existência de "marca notoriamente conhecida" e à "prática de concorrência desleal".

A segunda demanda (REsp n. 1.582.179/PR) foi proposta em Junho de 2008 por Bombril Mercosul S.A. contra Sany Do Brasil Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza LTDA e contra o INPI. O pedido consistiu na "nulidade do registro n. 823.209.512 marca SANYBRIL" (e-STJ fl. 154) e na consequente "suspensão dos efeitos de tal registro e abstenção de uso da marca pela 1ª Ré, nos termos do artigo 173, parágrafo único da LPI" (e-STJ fl. 155). Argumentou a autora, ora recorrente, que o registro "violou elemento distintivo do nome comercial da Autora" (e-STJ fl. 146), incorrendo na vedação de registrar marca que reproduz nome empresarial (art. 124, V, da LPI). Ademais, alegou afronta à "anterioridade dos registro de marca Bom Bril, Pinho Bril, Bril e Brill, de titularidade da Aurora" (e-STJ fl.153).

A respectiva sentença julgou improcedente o pedido, nos termos reproduzidos na decisão agravada, sendo mantida pelo TRF da 4ª Região e por esta Corte Superior no acórdão rescindendo (REsp n. 1.582.179/PR).

Nota-se, portanto, que tanto a causa de pedir quanto o pedido formulado em ambas as demandas são diversos. A relação jurídica controvertida também é diferente. Sob esse enfoque, destaco que o pedido de abstenção de uso da marca pela empresa ré na ação de nulidade constituiu mera decorrência do suposto vício do registro. Veja-se que a inicial da ação anulatória vincula tal pedido de abstenção ao parágrafo único do art. 173 da Lei n. 9.279/1996, com o seguinte teor:

Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios. (Grifei.)



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Daí que, julgado improcedente o pedido de nulidade do registro da marca da ré, também foi indeferido, como simples corolário, o requerimento de abstenção do uso pela titular de tal marca.

A coisa julgada surge para estabilizar os conflitos, garantindo segurança jurídica ao evitar que os mesmos problemas sejam repetidas vezes analisados pelo Judiciário. Incide, portanto, quando a parte deduz a mesma controvérsia, ou seja, a mesma "questão principal".

Não é o que ocorre no presente caso.

As lides são diferentes, visam a obter comandos obrigacionais diversos (condenatório e desconstitutivo), contra partes diferentes e por razões distintas. Nesse sentido, corretamente decidiu a TERCEIRA TURMA desta Corte ao rejeitar os segundos embargos de declaração opostos nos autos do REsp n. 1.582.179/PR, ora rescindendo. Confirmam-se as seguintes passagens do voto do eminente Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Relator:

Com efeito, trata-se, na hipótese, de ação ordinária proposta por BOMBRIL MERCOSUL S.A. contra o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI e SANY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. **buscando a declaração de nulidade do registro de propriedade industrial nº 823.209.512, referente à marca SANYBRIL.**

O objeto da ação que deu origem ao REsp nº 1.312.131/SP é absolutamente diverso, haja vista que, naquela demanda cominatória, cumulada com pedido indenizatório, a ora embargante visava impedir que a ora embargada produzisse, importasse e comercializasse os produtos assinalados pelas marcas "Bril" e "Brilho" ou reproduzisse em suas embalagens marcas ou formas de apresentação que se assemelhassem às marcas de sua titularidade.

Vale lembrar que os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, e a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença, não fazem coisa julgada, consoante o disposto no art. 469, I e II, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável na espécie.

Nessa linha, oportuno transcrever o seguinte trecho do voto condutor do REsp n. 1.336.164/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 19/12/2019, aplicável ao presente caso:

Contudo, verifica-se a diferença não só dos pedidos, mas também das causas de pedir da ação de nulidade de registro e da presente ação de abstenção de uso de marca, consoante bem delineado na citada sentença de procedência daqueles autos, que afastou a litispendência suscitada pela TECBRIL, nos seguintes termos:

Ao contrário do entendimento da 1ª ré, as ações não são idênticas, não possuem a mesma causa de pedir, nem tampouco as mesmas partes. Como se observa, a ação cominatória e indenizatória ajuizada na Comarca de Guarulhos foi proposta em face, apenas, da empresa TECBRIL, cujo pedido consiste na abstenção de uso da expressão



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TECBRIL como marca, título de estabelecimento ou nome empresarial, bem como indenização à empresa BOMBRIL pelo prejuízo sofrido em decorrência da alegada violação marcária e prática de concorrência desleal (fls. 738/831). Por certo a competência para processar e julgar tais pedidos é da Justiça Estadual, por envolver interesses particulares, não requerendo a presença do INPI no pólo passivo. Outrossim, na presente demanda, pleiteia a autora pedido de declaração de nulidade do ato administrativo do INPI que concedeu o registro nº 823.079.775, referente à marca nominativa "TECBRIL", à 1ª ré, competência esta da Justiça Federal face à presença compulsória da autarquia no litisconsórcio passivo necessário.

[...]

Nesse quadro, a diferença entre os pedidos e as causas de pedir são mesmo evidentes. Os conteúdos das controvérsias julgadas pela Justiça estadual e pela Justiça Federal são, portanto, distintos, não se podendo dizer que o julgamento de um vincule o outro. Uma coisa é reconhecer a existência de vício no ato administrativo federal, declarando-o nulo; outra é atribuir ao réu da ação cominatória uma conduta lesiva contrária à boa-fé objetiva e ensejadora de condenação em perdas e danos.

A flagrante ausência de ofensa à coisa julgada impede o processamento da ação rescisória, podendo ser indeferida liminarmente por decisão do relator. Nesse sentido, inclusive quando manifestamente improcedente a rescisória em seu mérito, ilustrativamente cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. FLAGRANTE INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. "O Regimento Interno do STJ (art. 34, XVIII) e a jurisprudência desta Corte autorizam o indeferimento liminar da ação rescisória por decisão monocrática do Relator quando manifestamente improcedente o pedido ou quando for esta Corte incompetente para processá-la, como se deu no caso" (AgInt na AR 6.543/DF, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 2/12/2019). Ainda nesse sentido: AgInt na AR 5.347/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019.

[...]

9. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt na AR n. 6.382/DF, da minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/9/2021, DJe 27/9/2021.)

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA PROFERIDA EM RECURSO ESPECIAL. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA NÃO APRECIADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO STJ PARA APRECIAR A DEMANDA.

1. Ação rescisória.

2. É incabível o ajuizamento de ação rescisória contra acórdão do STJ que não analisa o mérito da controvérsia. Incidência analógica da Súmula 249/STF.

3. Admite-se o indeferimento de plano da petição inicial de ação rescisória que confronta orientação pacificada pela Corte, a revelar a manifesta improcedência do



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

pedido. Precedentes.

[...]

5. Agravo interno não provido.

(AgInt na AR n. 5.974/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2/6/2020, DJe 5/6/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM ERRO DE FATO. FLAGRANTE INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

[...]

6. "É facultado ao relator (art. 34, XVIII, do RISTJ) negar seguimento a qualquer pedido infundado, ou inadmissível, como na hipótese" (AgRg na AR n. 4.754/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/10/2013, DJe 16/10/2013).

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt na AR n. 6.654/DF, da minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO UNIPESSOAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DO MP. DESNECESSIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. REDUÇÃO, PELO STJ, DO VALOR ARBITRADO. POSSIBILIDADE.

[...]

- É viável o julgamento monocrático de pedido deduzido em ação rescisória quando incabível, improcedente ou contrário à súmula do Tribunal (art. 34, XVIII, RISTJ).

[...]

- Agravo não provido. (AgRg na AR n. 4.923/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 14/12/2012.)

Processo civil. Agravo em ação rescisória. Pedido manifestamente improcedente. Decisão monocrática. Possibilidade (RISTJ, art. 34, inc. XVIII). Contrato de financiamento imobiliário. Correção monetária. Março de 1990. IPC e BTNF. Violação a literal disposição de lei (Lei nº 8024/90, art. 6º, § 2º). Interpretação controvertida nos Tribunais. Inadmissibilidade.

- Se o pedido rescindendo deduzido é manifestamente improcedente, poderá o Relator, por decisão monocrática, negar seguimento à ação rescisória.

[...]

- Agravo em Ação Rescisória a que se nega provimento. (AgRg na AR n. 2.747/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 26/3/2003, DJ 22/4/2003.)

A CORTE ESPECIAL, por sua vez, também em ação rescisória, decidiu que "não constitui ofensa ao Princípio da Colegialidade a prolação de decisões monocráticas no âmbito desta Corte, estando tal entendimento inclusive sedimentado por ocasião da edição da Súmula n. 568/STJ. Ademais, sempre haverá a possibilidade de a decisão monocrática estar sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de eventual



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

recurso de agravo regimental, como na espécie" (AgInt na AR n. 6.475/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

Por fim, inadmitida liminarmente a ação rescisória, o comparecimento espontâneo da parte ré para se defender, mediante impugnação ao agravo interno, resulta na angularização da relação processual (art. 239, § 1º, do CPC/2015), devendo ser arbitrados honorários em seu favor.

Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO VERIFICADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. APRESENTAÇÃO DE DEFESA MEDIANTE IMPUGNAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. No caso, verificada a omissão, acolhe-se o recurso para suprir o vício quanto à questão dos honorários sucumbenciais.

3. Inadmitida, liminarmente, a ação rescisória, o comparecimento espontâneo do réu para se defender mediante impugnação ao agravo interno, resulta na angularização da relação processual (art. 239, § 1º, do CPC/2015), devendo ser arbitrados honorários em favor da parte agravada, ora embargante e vencedora na lide.

4. Embargos de declaração acolhidos.

(EDcl no AgInt na AR n. 6.364/DF, da minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

Nos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, inexistindo valor da condenação e proveito econômico mensurável, fixo os honorários em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Sobre a multa do art. 259, § 4º, do RISTJ (equivalente ao art. 1.021, § 4º, do CPC/2015), a jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que incide apenas na hipótese de o órgão colegiado considerar o recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, o que não ocorreu.

Sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

2. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil não é decorrência lógica e automática do não provimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessário que se evidencie que sua interposição se deu de forma abusiva ou protelatória, o que não é o caso do recurso em exame. Precedentes.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.679.276/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022.)

A ora agravante apenas exerceu seu direito de petição, visando à reforma de uma decisão desfavorável a seus interesses, não se evidenciando conduta maliciosa ou temerária, a ensejar a aplicação da mencionada sanção processual.

Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.

Diante do exposto, **NEGO PROVIMENTO** ao agravo interno.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO SEGUNDA SEÇÃO

Número Registro: 2020/0288358-1 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgInt na**
AR 6.868 / DF

Números Origem: 00113137720084047000 113137720084047000

PAUTA: 09/11/2022

JULGADO: 09/11/2022

Relator

Exmo. Sr. Ministro **ANTONIO CARLOS FERREIRA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA

Secretária

Bela. ANA ELISA DE ALMEIDA KIRJNER

AUTUAÇÃO

AUTOR : BRIL COSMETICOS S.A
ADVOGADOS : EDUARDO TELLES PIRES HALLAK - RJ136577
PRISCILA DE AVILA COSSA - SP331559
BRUNO BONAMAN LEMES - SP312183
LILIANE DO ESPIRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA - RJ026469
GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA VICENTI - SP433842
RÉU : SANY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZALTA
ADVOGADOS : GIORGIA CRISTIANE PACHECO - PR023776
CELSO HILGERT JÚNIOR - PR020164
EDUARDO GUSTAVO PACHECO - PR027185
RÉU : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : BRIL COSMETICOS S.A
ADVOGADOS : EDUARDO TELLES PIRES HALLAK - RJ136577
PRISCILA DE AVILA COSSA - SP331559
BRUNO BONAMAN LEMES - SP312183
LILIANE DO ESPIRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA - RJ026469
GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA VICENTI - SP433842
AGRAVADO : SANY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZALTA
ADVOGADOS : GIORGIA CRISTIANE PACHECO - PR023776
CELSO HILGERT JÚNIOR - PR020164
EDUARDO GUSTAVO PACHECO - PR027185
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SUSTENTAÇÃO ORAL

Sustentou oralmente pela agravante BRIL COSMETICOS S.A. a Dra. LILIANE DO ESPÍRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA.

CERTIDÃO

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

A Segunda Seção, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrichi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2175993 - SP
(2022/0226390-5)**

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE : RENAULT DO BRASIL S/A
ADVOGADOS : MANOEL JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS - SP028797
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
PATRÍCIA GUEDES GOMIDE NASCIMENTO GOMES - SP123638
AGRAVADO : INSULFILM DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : AMANDA CORRÊA MAGALHÃES DE FRANÇA PARO - SP192227
INTERES. : NCR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
ADVOGADOS : VALTER VIEIRA PIROTI - SP239400
CHRISTIAN COVIELO SENRA - SP250383
INTERES. : ITAVEMA FRANCE VEÍCULOS LTDA
ADVOGADO : CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA - SP133737
INTERES. : J A FILM AUTO CENTER LTDA
ADVOGADO : PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA - SP202473
INTERES. : A J C VEICULOS E SERVICOS LTDA
ADVOGADO : JOSE CARLOS TINOCO SOARES - SP016497
INTERES. : GRAND BRASIL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
ADVOGADO : LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA COM ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 11 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. PRESCINDIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.

1. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não

conhecimento do recurso quanto ao tema.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, não há que se falar em violação do art. 11 do CPC.

5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do recurso especial.

6. A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido.

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

8. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente.

9. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 29/11/2022 a 05/12/2022, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Licenciado o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 05 de dezembro de 2022.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgInt no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2175993 - SP
(2022/0226390-5)**

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE : RENAULT DO BRASIL S/A
ADVOGADOS : MANOEL JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS - SP028797
PATRÍCIA GUEDES GOMIDE NASCIMENTO GOMES - SP123638
AGRAVADO : INSULFILM DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : AMANDA CORRÊA MAGALHÃES DE FRANÇA PARO - SP192227
INTERES. : NCR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
ADVOGADOS : VALTER VIEIRA PIROTI - SP239400
CHRISTIAN COVIELO SENRA - SP250383
INTERES. : ITAVEMA FRANCE VEÍCULOS LTDA
ADVOGADO : CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA - SP133737
INTERES. : J A FILM AUTO CENTER LTDA
ADVOGADO : PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA - SP202473
INTERES. : A J C VEICULOS E SERVICOS LTDA
ADVOGADO : JOSE CARLOS TINOCO SOARES - SP016497
INTERES. : GRAND BRASIL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
ADVOGADO : LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA COM ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 11 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. PRESCINDIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.

1. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, não há que se falar em violação do art. 11 do CPC.
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do recurso especial.
6. A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido.
7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
8. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente.
9. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

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

Cuida-se de agravo interno interposto RENAULT DO BRASIL S.A., contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.

Ação: reparação de danos cumulada com abstenção de uso de marca ajuizada por INSULFILM DO BRASIL LTDA. em face de RENAULT DO BRASIL S.A. e OUTRAS, ao argumento de que as rés estariam usando indevidamente em suas campanhas promocionais a marca de titularidade da autora.

Sentença: julgou procedente a ação condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Acórdão: negou provimento ao recurso de apelação interposto pela recorrente, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fls. 475/476):

CERCEAMENTO DE DEFESA — Insurgência quanto ao encerramento da instrução, sem possibilitar o Juízo a produção de prova testemunhal e pessoal (depoimento _ pessoal do representante legal da autora) e oferta de documentos — Critério do Juízo (art. 130, CPC/73; 370 do 4, NCPC) — Provas suficientes para o deslinde da causa — Desnecessidade de outras provas — Ausência de cerceamento de defesa ou de qualquer irregularidade — Preliminar rejeitada.

PETIÇÃO INICIAL — Inépcia — Não ocorrência — Do pedido decorreu logicamente a conclusão (abstenção do uso da m marca e indenização) — Desnecessidade, ademais, de valoração do valor dos danos por parte do autor LEGITIMIDADE PASSIVA — Fabricante que entende ser parte ilegítima por não comercializar diretamente os veículos e, por conseguinte, o produto da Insulfilm — Venda, todavia, que se dá por intermédio das concessionárias, representantes de suas marcas — Responsabilidade solidária evidente — Preliminares rejeitada.

MARCA — USO INDEVIDO — Ação "de reparação de dano material e moral, cumulada com declaratória de abstenção É de uso de marca" ("insulfilm") em anúncio de vendas de veículos, procedida sem autorização de sua titular, julgada m procedente — Uso da marca insulfilm com o fim de promover ou potencializar a venda de veículos, mediante a oferta de instalação de película protetora a título de bônus — Resistência da fabricante e das concessionárias revendedoras, sob a alegação de degeneração da marca, por ter se tornado denominação de película de proteção solar — Irrelevância — Marca que, todavia, não perde o direito á proteção — Prejuízo evidente — Manutenção da condenação por danos morais e materiais, pelo uso indevido e parasitário da marca da autora — Valor da indenização por danos materiais que serão apurados em liquidação de sentença, pelo valor médio da instalação do produto (vendidos ou cedidos por cortesia) no período entre o anúncio e a concessão da liminar, descontados os tributos incidentes no negócio, ou, não sendo isso possível, mediante outro critério a ser adotado pelo Juízo — Sentença mantida, com determinação respeitante ao critério de apuração dos danos materiais.

DANO MORAL — Reparação — A indenização por dano moral deve reparar o sofrimento da vítima e, ao mesmo tempo, desestimular a prática do fato, pelo ofensor, devendo o Juiz estabelecê-lo com critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem deixar de atender a esses objetivos, todavia evitando o enriquecimento sem causa do ofendido, ou provocando injusto desfalque do patrimônio do ofensor - Indenização mantida em R\$ 25.000,00, por atender aos critérios — Sentença mantida.

Apelação não provida, com determinação respeitante à apuração dos danos materiais.

Embargos de Declaração: opostos pelas partes foram rejeitados.

Recurso especial: alegou violação dos seguintes dispositivos:

(a) 1.022 e 1.025 do CPC/15, ao argumento de que o Tribunal de origem deixou de analisar todos os pontos suscitados nos embargos de declaração.

(b) 130 (art. 370 do CPC/15), 131 (art. 371 do CPC/15), 330, 333 e 451 do CPC/73, apontando a nulidade do julgamento antecipado da lide, tendo em vista a necessidade de produção da prova testemunhal requerida.

(c) 265 do CC, além de dissídio jurisprudencial, porque não se pode presumir a solidariedade em relação a ato ilícito entre a produtora (recorrente) e o fornecedor (rede de concessionárias interessadas).

(d) 125, 126, 129 e 143, II, da LPI (Lei 9.279/96), além de dissídio

jurisprudencial, sob a alegação de não ficou caracterizado o uso indevido da marca, tendo em vista que constou "na propaganda apenas a junção de palavras provenientes do inglês para designar película protetora para vidros de automóveis" (e-STJ, fl. 558), acentuando que a marca nominativa INSUL FILM "perdeu sua distintividade por ser reconhecida como nome genérico do produto - película protetora" (e-STJ, fl. 561).

(e) 11 do CPC, afirmando que o Tribunal de origem não esclarece o motivo para a manutenção do montante originariamente fixado a título de danos morais.

(f) art. 884 do CC, porque inexistiu dano material.

Decisão unipessoal: conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.

Agravo interno: a agravante afirma a inaplicabilidade, no caso, dos óbices apresentados e repisa os argumentos apresentados no apelo extremo.

Contraminuta: apresentada às fls. 819/834, na qual requer a agravada a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/15.

É o relatório.

VOTO

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

A decisão agravada não merece reforma.

Com efeito, consoante consignado na decisão agravada, incide a Súmula 284/STF, tendo em vista (i) a ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais; (ii) que os argumentos invocados nas razões do recurso não demonstraram como o acórdão recorrido violou os arts. 333 e 451 do CPC/73 e 1.025 do CPC/15; (iii) a falta de correlação jurídica entre a tese de ausência de caracterização do uso indevido da marca e a alegação de violação dos arts. 125, 126, 129, 143, II, da LPI.

Deveras, esses aspectos resultam na deficiência da fundamentação do

recurso especial e impedem o seu conhecimento, no particular, estando correta, portanto, a aplicação do aludido óbice sumular.

Noutro vértice, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere a suficiência das provas para o deslinde da controvérsia, de fato, exige o reexame de fatos e provas, e, assim, justifica a incidência da Súmula 7/STJ.

Ademais, não há falar mesmo em violação do art. 11 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem justificou a manutenção do valor de R\$ 25.000,00, fixado a título de danos morais, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como no fato de a recorrente se tratar de empresa de grande porte no segmento automotivo.

Correta, também, a aplicação da Súmula 283/STF, porquanto não impugnado o fundamento utilizado pelo TJ/SP de que a "responsabilidade solidária de todas as corrés é evidente, tanto da fabricante quanto das concessionárias, visto que comercializam os veículos a seu comando e de acordo exatamente com os termos dos contratos firmados entre elas. São empresas que realizam negócios de forma coligada, montadora, que tem interesse em incrementar os seus negócios, que opera por intermédio de suas concessionárias, as revendedoras" (e-STJ, fl. 497), não havendo o que alterar quanto ao ponto.

Cabe ressaltar, ainda, que a jurisprudência desta Corte assinala ser devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido. Assim, fica mantido o entendimento do Tribunal de origem em consonância com a referida orientação.

Por fim, a ausência da similitude fática, requisito indispensável à demonstração da divergência, assim como a falta de indicação do dispositivo sobre o qual recai a divergência, de fato, inviabiliza a análise do dissídio, impondo-se, portanto, a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO do agravo interno, não se vislumbrando, por ora, a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do presente recurso, razão pela qual mostra-se descabida a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

AgInt no AREsp 2.175.993 / SP

Número Registro: 2022/0226390-5

PROCESSO ELETRÔNICO

Número de Origem:

001071495410 004081018591 004081018591004091046885 004081018591004091046885100081124214
0040810185910040910468851000811242141822008 00408101859100409104688510008112421418220081872008
004091046885 01018129820088260004 0101812982008826000450000 100081124214 1018129820088260004
101812982008826000450000 1071495410 1822008 1872008 4081018591 4081018591004091046885
4081018591004091046885100081124214 40810185910040910468851000811242141822008
408101859100409104688510008112421418220081872008 4091046885 4232009 5102009 5719714500
58304200810181280000000000 990102730743

Sessão Virtual de 29/11/2022 a 05/12/2022

Relator do AgInt

Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário

Bel. WALFLAN TAVARES DE ARAUJO

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : RENAULT DO BRASIL S/A

ADVOGADOS : MANOEL JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS - SP028797

RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372

PATRÍCIA GUEDES GOMIDE NASCIMENTO GOMES - SP123638

AGRAVADO : INSULFILM DO BRASIL LTDA

ADVOGADO : AMANDA CORRÊA MAGALHÃES DE FRANÇA PARO - SP192227

INTERES. : NCR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

ADVOGADOS : VALTER VIEIRA PIROTI - SP239400

CHRISTIAN COVIELO SENRA - SP250383

INTERES. : ITAVEMA FRANCE VEÍCULOS LTDA

ADVOGADO : CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA - SP133737

INTERES. : J A FILM AUTO CENTER LTDA

ADVOGADO : PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA - SP202473

INTERES. : A J C VEICULOS E SERVICOS LTDA

ADVOGADO : JOSE CARLOS TINOCO SOARES - SP016497

INTERES. : GRAND BRASIL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

ADVOGADO : LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : RENAULT DO BRASIL S/A

ADVOGADOS : MANOEL JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS - SP028797

RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372

PATRÍCIA GUEDES GOMIDE NASCIMENTO GOMES - SP123638

AGRAVADO : INSULFILM DO BRASIL LTDA

ADVOGADO : AMANDA CORRÊA MAGALHÃES DE FRANÇA PARO - SP192227

INTERES. : NCR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

ADVOGADOS : VALTER VIEIRA PIROTI - SP239400

CHRISTIAN COVIELO SENRA - SP250383

INTERES. : ITAVEMA FRANCE VEÍCULOS LTDA

ADVOGADO : CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA - SP133737

INTERES. : J A FILM AUTO CENTER LTDA

ADVOGADO : PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA - SP202473

INTERES. : A J C VEICULOS E SERVICOS LTDA

ADVOGADO : JOSE CARLOS TINOCO SOARES - SP016497

INTERES. : GRAND BRASIL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

ADVOGADO : LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). RAFAEL LYCURGO LEITE, pela parte: AGRAVANTE: RENAULT DO BRASIL S/A.

TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 29/11/2022 a 05/12/2022, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Licenciado o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 06 de dezembro de 2022



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2130052 - GO
(2022/0146557-8)**

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE : V.S. ORIGINAL EXPORTACAO E IMPORTACAO - EIRELI
OUTRO NOME : VS VIA SETE JEANS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI ME
AGRAVANTE : SILVANO LACERDA PAIVA
ADVOGADO : JOAO GONCALVES DA CRUZ NETTO - GO032312
AGRAVADO : VIA SETE JEANS CONFECÇOES LTDA
ADVOGADO : GILBERTO FORTUNATO DA COSTA JUNIOR - GO039991

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS MORAIS POR USO INDEVIDO DA MARCA. VALOR ADEQUADO DA COMPENSAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MONTANTE ADEQUADO DA VERBA HONORÁRIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de obrigação de não fazer e compensação por danos morais.
2. Não cabe recurso especial para reexame de provas e fatos da lide.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 29/11/2022 a 05/12/2022, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Licenciado o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 05 de dezembro de 2022.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2130052 - GO
(2022/0146557-8)**

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE : V.S. ORIGINAL EXPORTACAO E IMPORTACAO - EIRELI
OUTRO NOME : VS VIA SETE JEANS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI ME
AGRAVANTE : SILVANO LACERDA PAIVA
ADVOGADO : JOAO GONCALVES DA CRUZ NETTO - GO032312
AGRAVADO : VIA SETE JEANS CONFECÇOES LTDA
ADVOGADO : GILBERTO FORTUNATO DA COSTA JUNIOR - GO039991

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS MORAIS POR USO INDEVIDO DA MARCA. VALOR ADEQUADO DA COMPENSAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MONTANTE ADEQUADO DA VERBA HONORÁRIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de obrigação de não fazer e compensação por danos morais.
2. Não cabe recurso especial para reexame de provas e fatos da lide.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

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

Cuida-se de agravo interno interposto por VS ORIGINAL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO EIRELI E OUTRO contra decisão desta relatora de conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

Agravo interno interposto em: 28/09/2022.

Concluso à esta relatora em: 25/10/2022.

Ação: obrigação de não fazer e compensação por danos morais ajuizada pela ora agravada em desfavor dos ora agravantes.

Sentença: o Juiz de Direito entendeu parcialmente procedentes os

pedidos.

Acórdão: o Tribunal de origem negou provimento à apelação dos ora agravantes, nos termos da ementa abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. AQUISIÇÃO DA TITULARIDADE DE MARCA REGISTRADA NOINPI EM 1989. CONTRATO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS. NOVA DETENTORA. ARTIGO 136 DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ADOÇÃO DE MESMO PADRÃO DE IDENTIDADE VISUAL. CONFUSÃO. ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO. DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA REQUERENTE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Constatado que a titularidade da marca "VIA SETE", devidamente registrada no INPI, no ano de 1989, foi cedida à empresa autora/apelada, é fato inconteste que esta passou a ser sua nova detentora, cabendo ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), tão somente, anotar a qualificação completa da aludida cessionária, nos termos do artigo 136 da Lei nº 9.279/96.

2. Nessa linha de inteligência, verificado que a empresa requerida, exploradora da mesma atividade econômica (artigos de vestuário), passou a adotar semelhante padrão de identidade visual da requerente, pessoa jurídica responsável pela propriedade da marca, de modo a causar confusão entre produtos e serviços, tendente a prejudicar os negócios, tal circunstância, é o bastante para que aquela incorra no dever de indenizar (artigos 124, XIX, 129 e 209, todos da Lei nº 9.279/96).

3. Deve ser reduzido o valor indenizatório, a título de dano moral, para se atentar aos caracteres compensatórios, punitivos e pedagógicos da medida, de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

4. Sobressaindo sucumbente, na maior parte dos pedidos autorais, os requeridos/apelantes devem responder, por inteiro, pelo ônus da sucumbência, conforme apregoa o parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

5. A fixação do percentual máximo legal (20%), a título de verba honorária de sucumbência, sobre o valor da condenação (R\$ 15.000,00), afigura-se razoável e proporcional ao caso, a teor do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

6. Honorários advocatícios não majorados, por restar acolhida, em parte, a tese suscitada pelos apelantes, e, ainda, em razão da verba ser fixada no patamar máximo autorizado por lei. 7. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Acórdão dos embargos de declaração: opostos pelos agravante, foram rejeitados.

Decisão de admissibilidade do recurso especial: o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial.

Decisão do agravo em recurso especial: esta relatora conheceu do agravo para conhecer parcialmente e, nesse extensão, negar provimento ao

recurso especial, nos termos da ementa abaixo transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. USO INDEVIDO DA MARCA. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO DA COMPENSAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MONTANTE ADEQUADO DA VERBA HONORÁRIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de obrigação de não fazer e compensação por danos morais.
2. Inexiste negativa de prestação jurisdiccional quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
3. Não cabe recurso especial para reexame de provas e fatos da lide.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

Agravo interno: os ora agravantes reiteram ter o Colegiado de origem violado os arts.: i) 209 da Lei 9.279/96; 186 e 927 do CC; e 373, I, do CPC, porquanto entendeu provada à confusão ou uso indevido de marca e ocorrência de dano moral; ii) 944 do CC, pois fixou à compensação pelo danos morais em patamar exorbitante, qual seja, R\$ 8.000,00 (oito mil reais); iii) 86 do CPC, pois a ela atribuiu a integralidade do ônus sucumbencial, mesmo diante da improcedência do pedido de danos materiais formulado pela ora agravada; e iv) 85, § 2º, do CPC, uma vez ter fixado a verba honorária em patamar exorbitante.

É o relatório.

VOTO

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

- Do reexame de fatos e provas

O Tribunal de origem decidiu as questões relativas à ocorrência de danos morais, ao valor adequado da compensação, à distribuição dos ônus sucumbenciais e ao montante adequado da verba honorária nos seguintes termos (fls. 343-347):

2. Da configuração do ato ilícito

Os apelantes requerem o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por entenderem que não cometeram nenhum ato

ilícito, ao argumento de que o registro da marca “VIA SETTE”, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), foi efetivado 44 (quarenta e quatro) dias antes (05.08.2013) dos que foram feitos pela autora/apelada (19.09.2013). Alegam, nesse toar, que a requerente/apelada não produziu provas, para o fim de demonstrar a falsificação de suas peças e artigos de vestuário.

Razão não lhes assiste.

A titularidade da marca “VIA SETE”, ora objeto da presente demanda, registrada no INPI em 09.03.1989 e 03.08.1989, foi adquirida, inicialmente, pela empresa Grazziotin S. A., e, posteriormente, cedida à autora/apelada, em 24.03.2015, conforme demonstra o contrato de cessão e transferência de direito sobre marca registrada no INPI, sob os nº 814746780 e 815067976; o pedido de anotação de transferência de titularidade decorrente de cessão; e os certificados de registro de marca, todos colacionados na mov. 1, docs. 4, 5 e 6.

[...]

3. Da redução do montante fixado a título de dano moral

Os apelantes pedem a minoração do quantum arbitrado a título de dano moral, de R\$15.000,00 (quinze mil reais) para R\$ 1.000,00 (um mil reais).

[...]

Nessa linha de raciocínio, examinando a sentença recorrida, ao meu sentir, deve ser minorado o quantum indenizatório, para se atentar aos caracteres compensatórios, punitivos e pedagógicos da medida, de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

4. Da sucumbência mínima da parte autora/apelada

Os recorrentes pleiteiam a condenação da requerente/apelada, ao pagamento da metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, por restar sucumbente quanto ao pedido dos danos materiais.

De igual forma, não merece prosperar o pleito dos apelantes.

O parágrafo único do artigo 86 do CPC/15 estabelece, ad litteram:

“Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. ”

Ao analisar a parte dispositiva da sentença vergastada, observa-se que os requeridos/apelantes foram condenados em obrigação de não fazer, no sentido de abster de utilizar os mesmos elementos que identificam com o conjunto-imagem da autora/apelada, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias de duração.

Ainda, os recorrentes foram condenados ao pagamento de dano moral, na quantia de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A partir desse contexto processual, nota-se que os apelantes foram sucumbentes na maior parte dos pedidos autorais, ocasião em que responderão pela integralidade do ônus sucumbencial.

5. Da verba honorária de sucumbência

Os apelantes pugnam pela redução do percentual fixado a título de verba honorária, de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Razão não assiste aos recorrentes, pois, o arbitramento da verba honorária, no patamar máximo legal (20%) sobre o valor da condenação (R\$ 15.000,00 – quinze mil reais), afigura-se razoável e proporcional, levando em consideração o critério estabelecido no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC/15.

Alterar o decidido no acórdão impugnado, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.

Forte nessas razões, NEGOU PROVIMENTO ao agravo interno.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

**AgInt no AREsp 2.130.052 / GO
PROCESSO ELETRÔNICO**

Número Registro: 2022/0146557-8

Número de Origem:

530340508 53034050820178090051

Sessão Virtual de 29/11/2022 a 05/12/2022

Relator do AgInt

Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário

Bel. WALFLAN TAVARES DE ARAUJO

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : V.S. ORIGINAL EXPORTACAO E IMPORTACAO - EIRELI

OUTRO : VS VIA SETE JEANS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI ME
NOME

AGRAVANTE : SILVANO LACERDA PAIVA

ADVOGADO : JOAO GONCALVES DA CRUZ NETTO - GO032312

AGRAVADO : VIA SETE JEANS CONFECÇÕES LTDA

ADVOGADO : GILBERTO FORTUNATO DA COSTA JUNIOR - GO039991

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : V.S. ORIGINAL EXPORTACAO E IMPORTACAO - EIRELI

OUTRO : VS VIA SETE JEANS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI ME
NOME

AGRAVANTE : SILVANO LACERDA PAIVA

ADVOGADO : JOAO GONCALVES DA CRUZ NETTO - GO032312

AGRAVADO : VIA SETE JEANS CONFECÇÕES LTDA

ADVOGADO : GILBERTO FORTUNATO DA COSTA JUNIOR - GO039991

TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 29/11/2022 a 05 /12/2022, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Licenciado o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 06 de dezembro de 2022



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2046508 - SP (2021/0405862-4)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS : MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO - SP260550
GLACIANE PEREIRA DOS SANTOS - SP369713
DANILO FERNANDES DE CASTRO SILVA - SP354002
AGRAVADO : APARECIDA RAIMUNDA DA COSTA MATHIAS BAPTISTA
ADVOGADOS : RENATA VILHENA SILVA - SP147954
RAFAEL ROBBA - SP274389
INTERES. : INSTITUTO PAULISTA DE CANCEROLOGIA LTDA
ADVOGADO : GLAURA NOCCIOLI MENDES - SP203905
INTERES. : UNIMED PAULISTANA SOC COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO : JOSE EDUARDO VICTORIA - SP103160
INTERES. : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
ADVOGADOS : ELIZA YUKIE INAKAKE - SP091315
LÍLIAN HERNANDES BARBIERI - SP149584

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes' (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020)" (AgInt no AREsp n. 1.856.771/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas pactuadas (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. No caso, o Tribunal de origem, interpretando as cláusulas de TAC, considerou existir legitimidade passiva da ora recorrente. Alterar essa conclusão demandaria reexame dos termos pactuados, providência vedada em recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão

virtual de 06/12/2022 a 12/12/2022, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 12 de dezembro de 2022.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.046.508 - SP (2021/0405862-4)

RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE : CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADO : MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
ADVOGADOS : THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO - SP260550
GLACIANE PEREIRA DOS SANTOS - SP369713
DANILO FERNANDES DE CASTRO SILVA - SP354002
AGRAVADO : APARECIDA RAIMUNDA DA COSTA MATHIAS BAPTISTA
ADVOGADOS : RENATA VILHENA SILVA - SP147954
RAFAEL ROBBA - SP274389
INTERES. : INSTITUTO PAULISTA DE CANCEROLOGIA LTDA
ADVOGADO : GLAURA NOCCIOLI MENDES - SP203905
INTERES. : UNIMED PAULISTANA SOC COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO : JOSE EDUARDO VICTORIA - SP103160
INTERES. : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
ADVOGADOS : ELIZA YUKIE INAKAKE - SP091315
LÍLIAN HERNANDES BARBIERI - SP149584

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator):

Trata-se de agravo interno (e-STJ fls. 894/903) interposto contra decisão desta relatoria que negou provimento ao agravo em recurso especial (e-STJ fls. 887/890).

Em suas razões, a parte recorrente afirma, em síntese, não serem aplicáveis as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Ademais, reitera as alegações do recurso especial sobre a ausência de solidariedade entre as entidades do sistema UNIMED.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou sua apreciação pelo Colegiado.

A parte agravada, intimada, apresentou impugnação (e-STJ fls. 915/922).

É o relatório.

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.046.508 - SP (2021/0405862-4)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADO : MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
ADVOGADOS : THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO - SP260550
GLACIANE PEREIRA DOS SANTOS - SP369713
DANILO FERNANDES DE CASTRO SILVA - SP354002
AGRAVADO : APARECIDA RAIMUNDA DA COSTA MATHIAS BAPTISTA
ADVOGADOS : RENATA VILHENA SILVA - SP147954
RAFAEL ROBBA - SP274389
INTERES. : INSTITUTO PAULISTA DE CANCEROLOGIA LTDA
ADVOGADO : GLAURA NOCCIOLI MENDES - SP203905
INTERES. : UNIMED PAULISTANA SOC COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO : JOSE EDUARDO VICTORIA - SP103160
INTERES. : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
ADVOGADOS : ELIZA YUKIE INAKAKE - SP091315
LÍLIAN HERNANDES BARBIERI - SP149584

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes' (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020)" (AgInt no AREsp n. 1.856.771/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas pactuadas (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

3. No caso, o Tribunal de origem, interpretando as cláusulas de TAC, considerou existir legitimidade passiva da ora recorrente. Alterar essa conclusão demandaria reexame dos termos pactuados, providência vedada em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.046.508 - SP (2021/0405862-4)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADO : MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
ADVOGADOS : THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO - SP260550
GLACIANE PEREIRA DOS SANTOS - SP369713
DANILO FERNANDES DE CASTRO SILVA - SP354002
AGRAVADO : APARECIDA RAIMUNDA DA COSTA MATHIAS BAPTISTA
ADVOGADOS : RENATA VILHENA SILVA - SP147954
RAFAEL ROBBA - SP274389
INTERES. : INSTITUTO PAULISTA DE CANCEROLOGIA LTDA
ADVOGADO : GLAURA NOCCIOLI MENDES - SP203905
INTERES. : UNIMED PAULISTANA SOC COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO : JOSE EDUARDO VICTORIA - SP103160
INTERES. : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
ADVOGADOS : ELIZA YUKIE INAKAKE - SP091315
LÍLIAN HERNANDES BARBIERI - SP149584

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator): A insurgência não merece acolhida.

A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 887/890):

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de ofensa aos artigos de lei apontados e falta de cotejo analítico. O TJSP negou provimento ao recurso em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 763):

AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Plano de saúde. Necessidade de utilização de aparelho neuronavegador e cimento em cirurgia para retirada de tumor cerebral. Negativa do plano sob alegação de que o material pedido não consta do Rol da ANS. Sentença de procedência parcial que ensejou recurso de ambas as partes. Inadmissibilidade. Rol da ANS que tem caráter exemplificativo. Plano de saúde que dá cobertura para a doença que atingiu o autor. Exclusão invocada pela operadora do plano de saúde que contraria a finalidade do contrato. Cobertura devida. Danos morais que foram bem fixados. Autor que não tem condições de arcar com as custas do processo e que é merecedor de gratuidade judiciária, o que fica anotado. Recurso da ré não provido, dando-se parcial provimento ao recurso do autor, com anotação.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 816/819). Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 772/795), fundamentado no art. 105, III, "a", da CF, a recorrente apontou violação dos arts. 24, § 5º, da Lei n. 9.656/1998 e 265 do CC/2002, afirmando que inexistente solidariedade entre as entidades do Sistema Unimed (e-STJ fl. 107). Alega ainda que "As operadoras de planos de saúde deveriam receber os usuários da Unimed Paulistana, sem cumprimento de novas carências, mas em momento algum o TAC e as RO's determinaram que as operadoras deveriam

manter a mesma contraprestação do plano anterior (rede, preço e abrangência)" (e-STJ fl. 785). No agravo (e-STJ fls. 842/864), afirma a presença de todos os requisitos de admissibilidade do especial.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, constata-se que as razões recursais vão de encontro à orientação do STJ, no sentido de que, com base na teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva das cooperativas que integram o Sistema Unimed para responder por danos aos seus consumidores, ainda que tenham personalidade jurídica distinta. A propósito:

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca.

2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades.

3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una.

4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas.

5. Recurso especial não provido. (REsp 1.377.899/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/2/2015.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 08/03/2014, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/02/2016 e concluso ao Gabinete em 25/11/2016. Julgamento pelo CPC/73.

2. O propósito recursal é decidir sobre a legitimidade passiva da recorrida.

3. A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome - "Unimed" - e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. Por isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema Unimed.

5. A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde,

Superior Tribunal de Justiça

convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado.

6. À luz da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva da recorrida.

7. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foi analisada a tese sustentada pela recorrente, fica prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial. 8. Recurso especial provido.

(REsp 1.627.881/TO, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/9/2017, DJe 15/9/2017.)

Ademais, a Corte estadual, ao analisar as provas constantes dos autos, entendeu que (e-STJ fl. 767):

No que se refere ao recurso da Central Unimed, conforme bem observado pelo sentenciante: "Embora não tenha sido formulado pedido expresso para o custeio integral do tratamento médico pela ré Centra! Nacional Unimed, entendo que, pelos fatos que sobrevieram no curso da demanda (fls. 668/669), esta pretensão também deve ser estendida a esta ré. Isso porque se observa que a Central Nacional Unimed, ao aceitar a consumidora como uma das beneficiárias de seu plano, em observância às disposições da Resolução Operacional - RO n. 1.987, de 26 de janeiro de 2016, da ANS, e do Termo de Ajustamento de Condutas, formalizado após os fatos apurados no curso da instrução dos Inquéritos Cíveis n. 14.161.1023/2015-4 e n. 1.34.001.008283/2014-06, sucedeu à ré Unimed Paulistana em todos os seus privilégios e encargos contratuais.

Insta ressaltar que pela essencialidade do serviço de saúde fornecido pelas rés Unimed e Central Nacional Unimed, este deve ser mantido de maneira contínua, sem quebras no vínculo contratual estabelecido entre o segurado e a operadora do plano de assistência à saúde, à luz do disposto nos artigos 1º, inciso I e 13, caput, da Lei n. 9.656/98 e da regra do artigo 10, inciso 11 da Lei n. 7.783/89. A mudança de operadoras, não causada por atitude do consumidor, em nada pode trazer prejuízos a ele, o que autoriza a condenação solidária da ré Central Nacional Unimed e Unimed Paulistana a atenderem todos os pedidos iniciais." (fls. 679/680).

O exame da alegação de que, no caso, inexistiria legitimidade da ora recorrente é inviável em recurso especial, em virtude do óbice erigido pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois seria necessária nova interpretação das cláusulas do TAC firmado em favor dos usuários da Unimed Paulistana.

Ante o exposto, NEGOU PROVIMENTO ao agravo.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% (vinte por cento) o valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.

Publique-se e intimem-se.

Conforme exposto na decisão agravada, "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre

Superior Tribunal de Justiça

as integrantes' (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020)" (AgInt no AREsp n. 1.856.771/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

No caso, o Tribunal de origem, interpretando as cláusulas de TAC, considerou existir legitimidade passiva da ora recorrente. Alterar essa conclusão demandaria reexame dos termos pactuados, providência vedada em recurso especial.

Assim, não prosperam as alegações deduzidas, incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

AgInt no AREsp 2.046.508 / SP
PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2021/0405862-4

Número de Origem:

1100280-31.2015.8.26.0100 11002803120158260100

Sessão Virtual de 06/12/2022 a 12/12/2022

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Secretário

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

ADVOGADOS : MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922

THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO - SP260550

GLACIANE PEREIRA DOS SANTOS - SP369713

DANILO FERNANDES DE CASTRO SILVA - SP354002

AGRAVADO : APARECIDA RAIMUNDA DA COSTA MATHIAS BAPTISTA

ADVOGADOS : RENATA VILHENA SILVA - SP147954

RAFAEL ROBBA - SP274389

INTERES. : INSTITUTO PAULISTA DE CANCEROLOGIA LTDA

ADVOGADO : GLAURA NOCCIOLI MENDES - SP203905

INTERES. : UNIMED PAULISTANA SOC COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - EM
LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

ADVOGADO : JOSE EDUARDO VICTORIA - SP103160

INTERES. : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

ADVOGADOS : ELIZA YUKIE INAKAKE - SP091315

LÍLIAN HERNANDES BARBIERI - SP149584

ASSUNTO : DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

ADVOGADOS : MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922

THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO - SP260550

GLACIANE PEREIRA DOS SANTOS - SP369713

DANILO FERNANDES DE CASTRO SILVA - SP354002

AGRAVADO : APARECIDA RAIMUNDA DA COSTA MATHIAS BAPTISTA

ADVOGADOS : RENATA VILHENA SILVA - SP147954

RAFAEL ROBBA - SP274389

INTERES. : INSTITUTO PAULISTA DE CANCEROLOGIA LTDA

ADVOGADO : GLAURA NOCCIOLI MENDES - SP203905

INTERES. : UNIMED PAULISTANA SOC COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - EM
LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

ADVOGADO : JOSE EDUARDO VICTORIA - SP103160

INTERES. : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

ADVOGADOS : ELIZA YUKIE INAKAKE - SP091315

LÍLIAN HERNANDES BARBIERI - SP149584

TERMO

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 06/12/2022 a 12/12/2022, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 13 de dezembro de 2022



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1766773 - RJ (2018/0239912-8)

RELATOR : **MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**
RECORRENTE : PERMABOND LLC
ADVOGADOS : MARIA ISABEL COELHO DE CASTRO BINGEMER E OUTRO(S) - RJ102961
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
ROBERTA XAVIER DA SILVEIRA CALAZANS - RJ103650
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
RECORRIDO : PERMABOND ADESIVOS LTDA
RECORRIDO : JOAO BATISTA SILVA NETO
ADVOGADO : MARCELO DE VICENTE E OUTRO(S) - SP174437
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. REGISTRO. ANULAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO. MÁ-FÉ. SOLICITANTE. TITULAR. PAÍS UNIONISTA. CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. ART. 6º BIS DA CUP. PEDIDOS CUMULATIVOS. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n°s 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia à verificação **i)** da existência de má-fé do requerente do registro da marca em litígio e das consequências jurídicas aplicáveis; **ii)** do prazo prescricional que deve ser considerado no caso, **iii)** da competência da Justiça Federal para o julgamento dos pedidos cumulativos de alteração de nome comercial e de cancelamento do endereço eletrônico e **iv)** da adequação da verba honorária fixada na hipótese.
3. O art. 124 da LPI expressamente veda o registro, como marca, de sinal que reproduza ou imite marca anterior já registrada ou, se não registrada, de que o requerente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, quando ambas designarem produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, ensejando confusão ou associação.
4. Além da observância principiológica que rege o tema, o registro de uma marca deve observar seu cunho distintivo, reclamando o ineditismo em seu ramo de atividade, o que não se verifica na hipótese vertente, em que é patente a imitação da marca, o que contamina, de forma inexorável, a validade do ato administrativo registral.
5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o prazo para requerer o cancelamento do registro é de 5 (cinco) anos (art. 6º, bis, 2), ressalvada a hipótese de má-fé, em que o requerimento poderá ser feito a qualquer tempo pelo interessado (art. 6º, bis, "3"). Precedentes.
6. Os pedidos de alteração de nome comercial e de cancelamento do endereço eletrônico não são meros desdobramentos da questão principal. Ambos requerem ação própria e direta contra os primeiros recorridos, sem a necessidade de intervenção do INPI, o que afasta a competência da Justiça Federal.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Brasília, 22 de novembro de 2022.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1766773 - RJ (2018/0239912-8)

RELATOR : **MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**
RECORRENTE : PERMABOND LLC
ADVOGADOS : MARIA ISABEL COELHO DE CASTRO BINGEMER E OUTRO(S) - RJ102961
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
ROBERTA XAVIER DA SILVEIRA CALAZANS - RJ103650
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
RECORRIDO : PERMABOND ADESIVOS LTDA
RECORRIDO : JOAO BATISTA SILVA NETO
ADVOGADO : MARCELO DE VICENTE E OUTRO(S) - SP174437
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. REGISTRO. ANULAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO. MÁ-FÉ. SOLICITANTE. TITULAR. PAÍS UNIONISTA. CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. ART. 6º BIS DA CUP. PEDIDOS CUMULATIVOS. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n°s 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia à verificação **i)** da existência de má-fé do requerente do registro da marca em litígio e das consequências jurídicas aplicáveis; **ii)** do prazo prescricional que deve ser considerado no caso, **iii)** da competência da Justiça Federal para o julgamento dos pedidos cumulativos de alteração de nome comercial e de cancelamento do endereço eletrônico e **iv)** da adequação da verba honorária fixada na hipótese.
3. O art. 124 da LPI expressamente veda o registro, como marca, de sinal que reproduza ou imite marca anterior já registrada ou, se não registrada, de que o requerente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, quando ambas designarem produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, ensejando confusão ou associação.
4. Além da observância principiológica que rege o tema, o registro de uma marca deve observar seu cunho distintivo, reclamando o ineditismo em seu ramo de atividade, o que não se verifica na hipótese vertente, em que é patente a imitação da marca, o que contamina, de forma inexorável, a validade do ato administrativo registral.
5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o prazo para requerer o cancelamento do registro é de 5 (cinco) anos (art. 6º, bis, 2), ressalvada a hipótese de má-fé, em que o requerimento poderá ser feito a qualquer tempo pelo interessado (art. 6º, bis, "3"). Precedentes.
6. Os pedidos de alteração de nome comercial e de cancelamento do endereço eletrônico não são meros desdobramentos da questão principal. Ambos requerem ação própria e direta contra os primeiros recorridos, sem a necessidade de intervenção do INPI, o que afasta a competência da Justiça Federal.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por PERMABOND LLC, com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ANULAÇÃO DE REGISTRO DA MARCA PERMABOND. ABSTENÇÃO DE USO. CANCELAMENTO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO. ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL. CUMULAÇÃO OBJETIVA PERMITIDA APENAS ENTRE OS PRIMEIROS. POSIÇÃO DE RÉU DO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. CADUCIDADE. PROVA DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL. PROTEÇÃO ESPECIAL. ART. 126 DA LEI 9.279-96.

I - Nas ações objetivando a invalidação de registro de marca, figura o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, na condição de réu.

II - É admitida a cumulação entre os pedidos de invalidação e abstenção de uso, cuja competência para o respectivo processo e julgamento é da Justiça Federal (art. 109 da CRFB), ante a conexão por prejudicialidade.

III - Por tratar-se de res inter alios, particulares, dita cumulação objetiva não alcança eventuais pedidos de cancelamento de endereço eletrônico e de alteração de nome empresarial.

IV - É defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se nas atribuições exclusivas das autarquias federais, razão pela qual o controle da legalidade dos atos administrativos, pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, somente diz respeito àqueles já exarados, ou seja, aos privilégios marcários já concedidos, e não àqueles ainda pendentes de apreciação.

V - A caducidade é fato extintivo do registro e, conseqüentemente, da proteção marcária.

VI - Se o caderno de provas não traz indícios suficientes à comprovação da exploração comercial da marca PERMABOND, no território nacional, pela sociedade estrangeira, a despeito da notícia de registros obtidos em outros países; bem como é insuficiente para se conferir a proteção especial do art. 126 da Lei 9.279-96, a improcedência do pedido de anulação de registro obtido por terceiro, no Brasil, é medida que se impõe.

VII - Desprovida a apelação de PERMABOND, LCC.

VIII - Providas as apelações de JOÃO BATISTA SILVA NETO e PERMABOND ADESIVOS LTDA, bem assim a do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, para julgar improcedentes os pedidos. Ônus sucumbenciais invertidos" (fl. 1.991 e-STJ).

Os embargos de declaração opostos pelas partes foram rejeitados (fls. 2.035/2.045 e-STJ).

Em suas razões, a recorrente aponta a violação dos arts. 2º, V, 124, XXIII, 143, 173 e 195, III, da Lei nº 9.279/1996; 10 da Convenção da União de Paris (ratificada pelo Decreto nº 75.572/1975); 20, §4º, do Código de Processo Civil de 1973 e 327 do Código de Processo Civil de 2015.

Sustenta, em síntese, que **i)** evidenciada a má-fé no ato de registro, a sua anulação prescinde da comprovação da notoriedade da marca; **ii)** tendo o Sr. JOSÉ BATISTA SILVA NETO, ora recorrido, trabalhado na empresa recorrente é evidente a

sua má-fé ao requerer a caducidade da marca e, em seguida, depositar o registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) com o mesmo nome, e em benefício próprio, sem o consentimento expresso do efetivo titular, pessoa jurídica estrangeira; **iii)** o registro de marca caducada feito por ex-empregado da empresa recorrente caracteriza o desvio de clientela e configura a concorrência desleal, punível em nosso ordenamento jurídico; **iv)** a Justiça Federal é competente para julgar o pedido cumulativo de abstenção de uso da marca, conexo ao pleito de nulidade do registro; e **v)** considerando que a sentença foi de parcial procedência em favor da recorrente, não é razoável a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixados no patamar máximo.

Após a apresentação das contrarrazões (fls. 2.129/2.142 e-STJ), o recurso especial foi admitido na origem (fls. 2.149/2.152 e-STJ), ascendendo a esta Corte Superior.

É o relatório.

VOTO

O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n°s 2 e 3/STJ).

A irresignação merece prosperar em parte.

i. Sinopse fática

Originalmente, a recorrente PERMABOND LLC. ajuizou ação sob o rito ordinário contra a PERMABOND ADESIVOS LTDA. (primeira recorrida), JOÃO BATISTA SILVA NETO (segundo recorrido) e o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (terceiro recorrido), pleiteando, em suma, a adjudicação ou, alternativamente, a anulação de registros já concedidos à primeira recorrida para as marcas PERMABOND e PERBOND, o indeferimento de registros pendentes de análise pelo terceiro recorrido, assim como a abstenção de uso das aludidas marcas, supostamente a ela pertencentes.

Os pedidos foram parcialmente providos pelo juízo sentenciante, sendo

"(...) decretada a nulidade dos registros n° 821.177.230; 826.422.560 e, 826.467.377, referentes à marca PERMABOND, concedidos para a empresa Ré, PERMABOND ADESIVOS LTDA, devendo esta proceder a ALTERAÇÃO de seu nome empresarial, no prazo de 60 (sessenta) dias do trânsito em julgado, com exclusão do elemento característico PERMABOND, sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), na hipótese de descumprimento da medida, bem como ao CANCELAMENTO do nome de domínio www.permabond.com.br, oficiando-se o Registro.BR para cumprimento da decisão" (fl. 1.705 e-STJ).

Além disso, a primeira recorrida foi condenada a se abster do uso da marca PERMABOND, sob pena de multa diária também no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo sido, ainda, igualmente repartidas as custas processuais. Não houve a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença.

O TRF da 2ª Região, a seu turno, negou provimento ao apelo da ora recorrente e deu provimento aos recursos de apelação interpostos pelos recorridos, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, arbitrando, a cargo da autora, honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões do presente apelo nobre, a PERMABOND LLC. alega, em suma, que **i)** a notoriedade da marca não é pressuposto para a anulação do registro quando evidenciada a má-fé do requerente; **ii)** a utilização da marca estrangeira a partir de um registro requerido de má-fé configura o desvio de clientela e a concorrência desleal, **iii)** a Justiça Federal é competente para o julgamento dos pedidos cumulativos de alteração de nome comercial e de cancelamento do endereço eletrônico e **iv)** os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em valor desproporcional, reclamando redução.

Em suas contrarrazões, os recorridos PERMABOND ADESIVOS LTDA. e JOÃO BATISTA SILVA NETO sustentam que

"(...) o primeiro registro foi concedido em 17/9/2002, mas a presente ação foi ajuizada apenas em setembro de 2013, quando já se encontrava prescrita, nos termos do art. 98 e art. 174, respectivamente, da Lei n.º 9.279/96 –LPI" (fl. 2.138 e-STJ).

Cinge-se a controvérsia, portanto, à verificação **i)** da existência de má-fé do requerente do registro da marca em litígio e das consequências jurídicas aplicáveis; **ii)** do prazo prescricional que deve ser considerado no caso, **iii)** da competência da Justiça Federal para o julgamento dos pedidos cumulativos de alteração de nome comercial e de cancelamento do endereço eletrônico e **iv)** da adequação da verba honorária fixada na hipótese.

ii. Da ausência de prequestionamento

Primeiramente, cumpre observar que a matéria versada no art. 195, V, da Lei nº 9.279/1996, apontado como violado no recurso especial, não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração. Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na Súmula nº 211/STJ: *"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."*

Observa-se, ainda, que, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, a admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de violação do art. 1.022 do CPC/2015, o que nem sequer foi ventilado nas razões do presente recurso.

A propósito:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. - LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. PARTICIPAÇÃO NOS

LUCROS PROPORCIONAIS ÀS COTAS INVENTARIADAS - HERDEIROS SÓCIOS EM CONDOMÍNIO - CABIMENTO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO - NÃO OCORRÊNCIA.

01. Inviável o recurso especial na parte em que a insurgência recursal não estiver calcada em violação a dispositivo de lei, ou em dissídio jurisprudencial.

02. Avaliar o alcance da quitação dada pelos recorridos e o que se apurou a título de patrimônio líquido da empresa, são matérias insuscetíveis de apreciação na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

03. Inviável a análise de violação de dispositivos de lei não prequestionados na origem, apesar da interposição de embargos de declaração.

04. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.

05. O pedido de abertura de inventário interrompe o curso do prazo prescricional para todas as pendengas entre meeiro, herdeiros e/ou legatários que exijam a definição de titularidade sobre parte do patrimônio inventariado.

06. Recurso especial não provido" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 10/4/2017).

Não se conhece do apelo nobre nesse ponto.

iii. Da alegada má-fé do solicitante do registro

A recorrente PERMABOND LLC. fundamenta os seus pedidos na alegação de que os registros impugnados teriam sido depositados de má-fé por JOÃO BATISTA SILVA NETO com o propósito de se apropriar ilicitamente da marca mundialmente conhecida "PERMABOND" e explorá-la, no Brasil, no mesmo segmento comercial de adesivos de alta performance em que ela atua internacionalmente.

Argumenta que o segundo recorrido teria sido empregado em uma de suas empresas, o que evidenciaria a sua má-fé ao requerer a caducidade da marca e, em seguida, registrá-la em benefício próprio, sem o consentimento expresso da efetiva titular.

O acórdão recorrido, no entanto, entendendo que o mencionado registro marcário não estava cumprindo sua função social e que, também, a alegada notoriedade da marca estrangeira não foi comprovada na via administrativa, concluiu que,

"(...) nesse contexto de absoluta vacância da marca ' PERMABOND' não há como considerar ilegais ou feitos de má-fé os pedidos de registro para a aludida marca, depositados pela sociedade brasileira PERMABOND ADESIVOS LTDA. e por JOÃO BATISTA SILVA NETO" (fl. 1.990 e-STJ - grifou-se).

De fato, a sociedade empresarial PERMABOND LLC. foi titular do registro para a marca nominativa "PERMABOND" até 11/4/2006, quando foi declarada a sua caducidade. E, em 17/10/2006, o INPI anulou o seu registro, não tendo a ora recorrente interposto recurso contra essa decisão.

Assim, embora tenha sido titular do registro marcário durante algum tempo, a sociedade empresarial estrangeira não utilizou sua marca no País, não

solicitou a prorrogação do seu registro no prazo legalmente estabelecido e, ainda, não impugnou a decisão que reconheceu a caducidade da marca.

Além disso, a alegada notoriedade (alto renome) da marca "PERMABOND" não foi reconhecida na via administrativa, pois o INPI (terceiro recorrido), autarquia federal detentora do poder regulamentar quanto ao tema, concluiu que a ora recorrente não teria apresentado provas suficientes para caracterizar o conhecimento da marca no segmento de mercado idêntico ou similar, nos termos da Resolução nº 260/2010 - INPI (Diretrizes de Análise de Marcas).

Com efeito, segundo a manifestação do INPI, por meio da Procuradoria Federal da 2ª Região:

"(...) no que se refere a esse último requisito e após, mais uma vez, analisar tanto as alegações apresentadas pela autora, bem como igualmente observar a vasta documentação acostada aos autos, a Autarquia, ora recorrente, continua sem identificar evidências comprovadas de conhecimento prévio da marca em litígio no segmento de mercado idêntico ou similar. Isto é, não foram identificados em tais documentos elementos de convicção acerca da notoriedade e mesmo do amplo conhecimento da marca PERMABOND, em nome da autora no Brasil.

(...)

Consoante ressaltado pela área técnica do INPI em sua manifestação, 'a documentação anexada pela autora, a mesma se baseia em material publicitário e de divulgação da marca PERMABOND em vários países estrangeiros, inclusive sendo apresentados os registros da marca que foram obtidos fora do Brasil'.

Ou seja, os documentos da Autora não comprovam de forma inequívoca que a marca é notoriamente conhecida no Brasil, exigência fundamental para a aceitação deste dispositivo legal, conforme definido anteriormente" (fl. 1.820 e-STJ - grifou-se).

Todavia, segundo a jurisprudência do STJ,

"(...) a finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do CDC)" (REsp 1.105.422/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/5/2011, DJe 18/5/2011).

Com efeito, o sistema jurídico pátrio adota um sistema atributivo para obtenção do registro de propriedade de marca, prevendo algumas situações que originam direito de preferência; e outras, que vedam expressamente a obtenção do registro, sempre lastreadas na repressão à concorrência desleal e ao aproveitamento parasitário.

A propósito, em recente julgamento, esta Turma reconheceu que

"(...) a Lei nº 9.279/96 expressamente veda o registro, como marca, de sinal que reproduza ou imite marca anterior (já registrada ou – se não registrada – de que o requerente não poderia desconhecer em razão de sua atividade) quando ambas designarem produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins e, em razão disso, houver

possibilidade de confusão ou de associação" (REsp 1.848.033/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 12/11/2021 - grifou-se).

Deveras, de acordo com a Lei nº 9.279/1996,

"(...)

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;

"(...)

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia" (grifou-se).

Logo, constando dos autos que o segundo recorrido, o Sr. JOÃO BATISTA SILVA NETO, trabalhava em empresa do mesmo ramo e tinha prévio conhecimento da existência da marca, é evidente que a sua tentativa de se apropriar da ideia original para explorar comercialmente, no Brasil, produtos similares, e no mesmo ramo de atuação da concorrente internacional, constitui ato de evidente má-fé.

Não fosse assim, seria possível que qualquer pessoa conhecedora de alguma marca, ideia ou produto de sucesso no estrangeiro, mas que ainda não teria renome ou notoriedade no Brasil, livremente os reproduzisse e os comercializasse sem que o seu titular fosse consultado ou devidamente remunerado.

Como bem acentuado pelo juiz federal sentenciante,

"(...)

A proteção à propriedade intelectual visa proteger o inventor, o criador no caso das marcas, privilegiando a inventividade e a criatividade. Assim, é um bem para as empresas como diversos outros, patrimônio destas, que pode vir a ser objeto de negociação quando da venda de ativos. Logo, a simples transferência de titularidade de empresas, não importa extinção do direito sobre suas marcas.

Outrossim, concordo com a sanção da caducidade pela falta de uso de marcas pelo seu titular, estando prevista na Lei nº. 9.279/96, claramente com o intuito de exigir um efetivo exercício do direito, afinal ideias não devem nunca ser limitadas, sendo possível que uma marca não aproveitada por determinado titular, venha a ser útil e importante para outro, obviamente sem nenhum tipo de oportunismo e aproveitamento.

Não parece ser o caso presente, afinal a Autora foi clara em afirmar que o sócio da 1ª Ré e 2º Réu da presente ação, Sr. João Batista Silva Neto, trabalhou em empresas do mesmo ramo, e tinha conhecimento da existência da marca PERMABOND. Esta alegação não foi objeto de contestação devendo ser presumida como verdadeira, na forma do Artigo 302 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a caducidade deve ser declarada pelo INPI nas hipóteses legais (Artigo 143 da Lei nº. 9.279/96), mas a perda do

direito de uso da marca, não deve representar total liberdade para registro para titulares do mesmo ramo mercadológico, sob pena de retirar valor da criatividade, inventividade, etc., ou seja, as principais razões da existência da proteção à propriedade intelectual.

*Destarte, se a marca é protegida em outros países do mundo e já foi protegida no Brasil, seu titular ou aquele que tem direito de sê-lo, é apenas a empresa que a criou ou quem a sucedeu. **Considerar que uma empresa nacional pode se utilizar de uma marca registrada anteriormente, em outros locais do mundo, é permitir que pessoa estranha à titularidade usufrua dos direitos inerentes aquela.***

*Não concordo com esta solução e não aceito desvalorizar a criatividade, ao possibilitar que alguém utilize marca de outra empresa, sem seu consentimento ou vínculo contratual. **Até a declaração de caducidade deve ter limites razoáveis, sob pena de punir todo o mercado concorrencial. Os consumidores, por acreditarem estar adquirindo um produto vendido em diversos países, o titular da marca por motivos óbvios, e os demais concorrentes por não poderem contar com uma estratégia de marketing eficiente contra uma marca conhecida internacionalmente***" (fl.1.702 e-STJ - grifou-se).

Na hipótese, é alta possibilidade de que a marca "PERMABOND" reproduzida no Brasil seja confundida ou associada com a mesma marca comercializada em outros diversos países, o que igualmente atrai as disposições contidas no art. 10 bis da CUP:

"(...)

Art. 10 bis (1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.

Art. 10 bis (2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

Art. 10 bis (3) Deverão proibir-se particularmente:

1º Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

(...)"

Esta Terceira Turma também já decidiu que

*"(...) o direito de exclusividade do uso da marca não deve ser exercido de modo a impedir o uso de marca semelhante deferido para produto de classe diferente, **excetuados os casos de marca notória ou de alto renome, bem como os casos de evidente má-fé**" (REsp 863.975/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 19/8/2010, DJe de 16/11/2010 - grifou-se).*

E, também de acordo com a jurisprudência até então consolidada no STJ,

*"(...) o reconhecimento da marca como notoriamente conhecida ou de alto renome, por si só, **atrai presunção relativa de má-fé** (rectius uso indevido) por parte do terceiro registrador, **cabendo prova em sentido contrário**" (REsp 1.306.335/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 16/5/2017 - grifou-se).*

No mencionado precedente, foi destacado que,

*"(...) como anota a doutrina 'a norma ora objeto de discussão, muito mais do que fixar, no domínio da propriedade industrial, o repúdio a atos de fraude, contém mecanismo de grande conteúdo pragmático: inverte o ônus da prova de má-fé, facilitando, com isso, a repressão a requerimentos espúrios que, de outra forma, poderiam permanecer impunes diante da complexidade ou até impossibilidade de coleta de provas concludentes. **O dispositivo parte do princípio lógico de que os empresários atuantes em determinado setor não poderiam, razoavelmente, desconhecer a existência de certas marcas**' (IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. Comentários à lei de propriedade industrial. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 271 - grifou-se)".*

Logo, sendo evidente a impostura do segundo recorrido - ao tentar se apropriar, sem consentimento, de marca de que tinha pleno conhecimento, cujo titular é sediado em país unionista, para distinguir produto ou serviço idêntico ou semelhante, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia -, é inevitável a conclusão de que houve afronta direta aos arts. 124, V e XXIII, da LPI e 10 (bis) da Convenção da União de Paris, cuja aplicação, como defendido nas razões recursais, não está condicionada ao reconhecimento da notoriedade da marca.

Nesse ponto, merece ser divisado que o reconhecimento do alto renome da marca, nos termos do art. 125 da LPI, assegura proteção especial em todas as classes de registro. Já a disposição do art. 124 dessa mesma Lei, enumera as diversas situações que impedem o registro como marca, dentre as quais aquelas estabelecidas nos incisos V e XXIII, que, como visto, se amoldam com perfeição à espécie.

Em outros termos: o reconhecimento do alto renome de uma determinada marca implica proteção especial em todas as categorias de produtos, mas isso não significa que as marcas que não sejam reconhecidas como tal não estejam minimamente protegidas. Como exemplo, merece ser lembrado o direito de prioridade previsto no art. 127 da Lei nº 9.279/1996.

A título de ilustração, a Profª MAITÊ CECÍLIA FABBRI MORO afirma que, ao se analisar o pedido de registro,

*"(...) deve-se verificar se não existe marca idêntica ou similar anterior para o mesmo ramo de atividade. Sobre a anterioridade, importante destacar o direito de prioridade. Para avaliar se a marca é anterior ou prova de uso anterior a essa data, estará constituída a anterioridade, ensejando possíveis insurgências com o registro da marca posterior, inclusive o indeferimento desta. **Também há possibilidade de ser considerada data anterior que não a data do depósito do INPI: a data do depósito em outro país membro da Convenção da União de Paris. Trata-se do denominado 'direito de prioridade'.** Essa possibilidade, prevista na própria convenção (art. 4º) e expressamente regulada no art. 127 da lei brasileira, garante a data do primeiro depósito feito em qualquer país-membro da União, desde que o requerente apresente o pedido em apresente o pedido nos demais países seis meses subsequentes ao primeiro depósito" (in. Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorga por outros Institutos da propriedade intelectual, São Paulo, SARAIVA, 2013, pág. 47 - grifou-se).*

Consequentemente, mesmo não tendo sido reconhecido o alto renome da

marca "PERMABOND" no Brasil, ainda assim o art. 124 da LPI, frise-se, impede o registro que "(...) reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos" (inciso V) ou de

"(...) sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia" (inciso XXIII).

Além disso, não se pode perder de vista que, além da observância principiológica que rege o tema, o registro de uma marca deve observar seu cunho distintivo, reclamando o ineditismo em seu ramo de atividade, o que não se verifica na hipótese vertente, em que a má-fé do depositante, ex-empregado da efetiva titular da marca, desponta de forma latente dos elementos coligidos aos autos, tendo em vista a patente imitação da marca e dos produtos comercializados, o que contamina, de forma inexorável, a validade do ato administrativo registral.

Logo, o apelo nobre merece prosperar nesse particular.

iv. Da prescrição aplicável

Nas contrarrazões apresentadas ao recurso especial, os recorridos PERMABOND ADESIVOS LTDA. e JOÃO BATISTA SILVA NETO sustentam que

"(...) o primeiro registro foi concedido em 17/9/2002, mas a presente ação foi ajuizada apenas em setembro de 2013, quando já se encontrava prescrita, nos termos do art. 98 e art. 174, respectivamente, da Lei n.º 9.279/96 – LPI" (fl. 2.138 e-STJ).

Todavia, a compreensão sedimentada no STJ é no sentido de que

*"(...) o prazo para requerer o cancelamento do registro é de 5 (cinco) anos (art. 6º, bis, 2), **salvo a hipótese de má-fé, em que, o requerimento de cancelamento do registro ou de proibição do uso poderá ser feito a qualquer tempo pelo interessado (art. 6º, bis, '3')**" (REsp 1.149.403/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2013, DJe 29/11/2013 - grifou-se).*

No mesmo sentido:

"RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO COM BASE NA MÁ-FÉ. IMPRESCRITIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NOTORIEDADE DA MARCA AO TEMPO DO REGISTRO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A Lei n. 9.279/96 (art. 174) estabelece a prescrição quinquenal para a pretensão de nulidade do registro, tendo a Convenção da União de Paris de 1883 - CUP (art. 6 bis, 3) excepcionado a regra ao determinar que não haverá prazo para se anular as marcas registradas com má-fé. 2. As marcas notoriamente conhecidas (LPI, art. 136) e de alto renome (LPI, art. 125) mereceram uma especial proteção do legislador, notadamente em

razão do princípio que as rege, de repressão ao enriquecimento sem causa, pelo aproveitamento econômico parasitário, já que o Brasil, na qualidade de país unionista, tem o dever de combater a concorrência desleal.

3. Assim, por gozarem de prestígio perante seu mercado atuante e do público em geral, o reconhecimento da marca como notoriamente conhecida ou de alto renome, por si só, atrai presunção relativa de má-fé (rectius uso indevido) por parte do terceiro registrador, cabendo prova em sentido contrário.

4. Tratando-se de marca notória, em razão do amparo protetivo diferenciado da norma - para fins de imprescritibilidade da ação anulatória -, basta ao requerente a demonstração de que a marca reivindicada era notoriamente conhecida, ao tempo do registro indevido, para obter, em seu favor, a inversão do ônus da prova da má-fé em face do requerido, anterior registrador e, como reverso, a boa-fé do reivindicante.

5. Na hipótese, verifica-se que a recorrente não impugna o fundamento crucial que deu substrato à sentença e ao acórdão - inexistência de prova da notoriedade da marca no Brasil ao tempo do registro -, pois, repita-se, limitou-se a discutir a presunção de má-fé da recorrida, o que atrai a incidência da Súm. 283 do STF.

Ademais, chegar à conclusão diversa do Tribunal de origem, com relação à existência de provas que poderiam reconhecer a notoriedade da marca nos idos de 1975, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm. 7 do STJ.

6. Recurso especial não provido" (REsp 1.306.335/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 16/5/2017 - grifou-se).

Tratando, pois, a presente hipótese de pedido de anulação de registro eivado de inconteste má-fé, a excepcionalidade prevista no art. 6º bis (3) da CUP, isto é, a regra de que "(...) não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé" deve prevalecer e ser aplicada no caso concreto.

Nesse passo, embora o acórdão recorrido tenha afastado a má-fé do segundo recorrido, acabou por também não reconhecer a suposta prescrição da pretensão anulatória do registro, motivo pelo qual deve ser mantido nesse ponto.

v. Da competência da Justiça Federal para o julgamento do pedido cumulativo de alteração de nome comercial e de cancelamento do endereço eletrônico

O acórdão recorrido concluiu que a Justiça Federal não deteria a competência para julgar os pedidos de alteração de nome comercial e de cancelamento do endereço eletrônico.

Defende a recorrente que, ao assim proceder, o

"(...) E. Tribunal a quo não observou o disposto no artigo 173 da Lei de Propriedade Industrial, pois o legislador deixou claro que o Juiz Federal, nos autos da ação de nulidade de registro marcário, poderá julgar o pedido de abstenção de uso dessa marca" (fl. 2.074 e-STJ).

Argumenta, ainda, que "(...) a abstenção do uso da marca 'PERMABOND' in casu deve ser considerada em todos os âmbitos, inclusive, no nome comercial e no sítio eletrônico da empresa Recorrida, sob pena de violação ao referido dispositivo legal" (fl.

Todavia, conquanto se reconheça que o art. 173 da LPI autorize, expressamente, a cumulação do pedido de anulação com o pedido de abstenção do uso da marca, inclusive quando requerido liminarmente, essa previsão não abrange a possibilidade de se cumular, na mesma ação, outros pedidos que não decorram diretamente da eventual declaração de nulidade do registro, cuja presença do INPI é indispensável e, por isso, determinante da competência da Justiça Federal.

E, ao contrário do alegado, os pedidos de alteração de nome comercial e de cancelamento do endereço eletrônico não são meros desdobramentos da questão principal. Diversamente, o pedido de alteração de nome comercial não é consequência da ordem de abstenção do uso da marca, tampouco o pleito de cancelamento do endereço eletrônico deriva automaticamente da anulação registral. Ambos requerem ação própria e direta contra os primeiros recorridos, sem a necessidade de intervenção do INPI, o que afasta a competência da Justiça Federal.

De fato, segundo o art. 327 do Código de Processo Civil de 2015, a cumulação de pedidos é permitida apenas quando i) sejam os pedidos compatíveis entre si, ii) seja competente para conhecer deles o mesmo juízo e iii) seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. AÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DE REGISTRO. INCLUSÃO DO ITEM 95 DA CLASSE 40 NO REGISTRO DA MARCA PREVER QUE DECORREU DE ORDEM JUDICIAL EM AÇÃO PROPOSTA PELA PRÓPRIA DEPOSITANTE. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO VERIFICADA. DIFERENTES PARTES E CAUSAS DE PEDIR. COISA JULGADA QUE NÃO PODE PREJUDICAR TERCEIROS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCAS PREVER E PREVIR. MARCA POSTERIOR REGISTRADA NA MESMA CLASSE E NA MESMA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS DO QUE A MARCA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 124, INCISO XIX, DA LEI N. 9.279/96. MARCAS NOMINATIVAS SEMELHANTES. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. MESMA ESPECIFICAÇÃO. SERVIÇOS QUE, SE NÃO IDÊNTICOS, DEVEM SER PRESUMIDOS COMO SEMELHANTES OU AFINS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA EM AÇÃO EM QUE SE DISCUTE O PRÓPRIO REGISTRO DE MARCA. CUMULAÇÃO DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DE AÇÕES DE COMPETÊNCIA DE JUÍZOS DIVERSOS. ART. 292, § 1º, DO CPC/73 (ART. 327, § 1º, DO CPC/15).

(...)

11. Pedido de indenização por danos morais e materiais que decorre não da nulidade do registro em si, mas, sim, de eventual utilização indevida da marca anteriormente registrada.

12. Embora seja possível a cumulação do pedido de nulidade de registro de marca com o pedido de abstenção de uso, em razão da previsão expressa do art. 173 da LPI, não se mostra possível a cumulação do pedido de indenização por danos materiais e morais.

13. Cumulação que apenas se mostra possível quando o mesmo juízo for competente para conhecer dos diferentes pedidos, o que não é o caso, considerando que a ação de nulidade deve tramitar, por força do art. 175 da LPI, na Justiça Federal. Inteligência do art. 292, § 1º, do CPC/73 (art. 327, § 1º, do CPC/15). Precedentes deste Superior

Tribunal.

14. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO" (REsp 1.848.033/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 12/11/2021 - grifou-se).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO POR PARTE DO PRÓPRIO TITULAR DE SUA MARCA REGISTRADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização em razão de uso indevido de marca registrada.

2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

3. **As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal; no entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória. Precedente da 2ª Seção (Recurso Repetitivo).**

4. Agravo interno no recurso especial não provido" (AgInt nos EDcl no REsp 1.782.271/RS, Rel. Ministra Nancy Andrigli, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020 - grifou-se).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA. ABSTENÇÃO DE USO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NOME COMUM. EXCLUSIVIDADE AFASTADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. **Inexistindo discussão acerca da nulidade do registro de marca, em que é necessária a participação do INPI, mas apenas sobre a exclusividade de uso, a competência é da Justiça Estadual.**

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 767.452/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe 4/6/2019 - grifou-se).

Portanto, tratando-se de pedidos cumulativos que não são cognoscíveis pelo juízo federal recorrido, o aresto recorrido não comporta reforma também nesse aspecto.

vi) Dispositivo

Ante o exposto, **conheço parcialmente** e, nessa extensão, **dou parcial provimento ao recurso especial** para anular os registros n°s 821.177.230, 826.422.560 e 826.467.377 referentes à marca "PERMABOND", concedidos à recorrida PERMABOND ADESIVOS LTDA.

Em consequência, inverte a sucumbência e fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da recorrente no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando prejudicado o pedido de

readequação da verba honorária formulado.

É o voto.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2018/0239912-8

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.766.773 / RJ

Números Origem: 01326975920134025101 1326975920134025101 201351011326972

PAUTA: 22/11/2022

JULGADO: 22/11/2022

RelatorExmo. Sr. Ministro **RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. OSNIR BELICE

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : PERMABOND LLC
ADVOGADOS : MARIA ISABEL COELHO DE CASTRO BINGEMER E OUTRO(S) -
RJ102961
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
ROBERTA XAVIER DA SILVEIRA CALAZANS - RJ103650
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
RECORRIDO : PERMABOND ADESIVOS LTDA
RECORRIDO : JOAO BATISTA SILVA NETO
ADVOGADO : MARCELO DE VICENTE E OUTRO(S) - SP174437
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr. PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS, pela parte RECORRENTE: PERMABOND LLC

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, deu parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

C54256351188311614316@ 2018/0239912-8 - REsp 1766773



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1823194 - SP (2019/0186309-9)

RELATOR : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
AGRAVANTE : COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADOS : ANTONIO FERRO RICCI E OUTRO(S) - SP067143
PEDRO HENRIQUE FORMAGGIO JORGE - SP299714
MARIA CAMILA TEIXEIRA MALTESI - SP278205
AGRAVADO : MARCIO BERNARDINELLO EIRELI - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
REPR. POR : MARCIO BERNARDINELLO
ADVOGADOS : RICARDO RADUAN E OUTRO(S) - SP267267
VITOR HUGO DE ALMEIDA - SP399920

EMENTA

AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. À luz dos artigos 128 e 460 do CPC/73, atuais, 141 e 492 do NCPC/15, o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese do juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu. O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico - sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade.

2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília, 14 de fevereiro de 2022.

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1823194 - SP (2019/0186309-9)

RELATOR : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
AGRAVANTE : COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADOS : ANTONIO FERRO RICCI E OUTRO(S) - SP067143
PEDRO HENRIQUE FORMAGGIO JORGE - SP299714
MARIA CAMILA TEIXEIRA MALTESI - SP278205
AGRAVADO : MARCIO BERNARDINELLO EIRELI - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
REPR. POR : MARCIO BERNARDINELLO
ADVOGADO : RICARDO RADUAN E OUTRO(S) - SP267267

EMENTA

AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. À luz dos artigos 128 e 460 do CPC/73, atuais, 141 e 492 do NCPC/15, o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese do juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu. O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico - sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade.

2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

1. Trata-se de agravo interno interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO em face de decisão deste Relator de fls. 822-827, que deu parcial provimento ao seu recurso especial.

Nas razões recursais, a parte agravante repisa os argumentos trazidos no recurso especial, e ainda sustenta: "Ao apreciar-se a petição inicial em sua integralidade, procedendo, como sugerido, à análise lógico-sistemática do todo, salta aos olhos que há, sim, expressa limitação à pretensão da Agravada, não podendo ser-lhe conferido mais do que almejou receber, sob pena de negar vigência ao disposto

nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil...De fato, ao buscar a reparação dos danos materiais que lhe teriam sido impingidos, definiu que a apuração do valor deveria dar-se seguindo não apenas o critério previsto no artigo 210, inciso II, da Lei da Propriedade Industrial, mas limitada, ainda, a 30% (trinta por cento) do lucro auferido pela Agravante com a venda dos produtos que ostentavam a expressão SURF TRIP. É por esta razão que o v. acórdão local, tendo determinado que “a apuração dos danos materiais, em liquidação de sentença, observe o critério previsto no art. 210, II, da Lei de Propriedade Industrial, tal como requerido pela autora”, sem, contudo, considerar a extensão do pedido deduzido pela Agravada e a limitação por ela imposta, incorreu em julgamento ultra petita.”.

Requer o conhecimento e provimento do presente agravo para conhecer e dar provimento ao recurso especial.

É o relatório.

VOTO

2. Em relação ao arbitramento dos danos materiais, assim consignou o Tribunal de origem:

O acórdão embargado determinou que a apuração dos danos materiais, em liquidação de sentença, observe o critério previsto no art. 210, II, da Lei de Propriedade Industrial, tal como requerido pela autora, ora embargada”. Deste modo, remetida a apuração dos danos materiais à fase de liquidação de sentença, é certo que não houve a alegada limitação do valor exequendo ao percentual de lucros indicado na petição inicial.(...)

Conforme consignado na decisão agravada, não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 141 e 492 do CPC, quanto ao vício de julgamento extra petita, pois não se vislumbra na hipótese em que o juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu. O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico - sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade. Sendo assim, se os fatos narrados na inicial e a causa de pedir ajustam-se, plenamente, à natureza do provimento conferido ao autor pelo acórdão recorrido, não há falar em ofensa aos arts. 141 e 492 do CPC/15.

Nesse sentido: (AgInt no AREsp 1865984/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021); (AgInt no AREsp 1587128/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020); (AgInt no AREsp 1751891/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

**AgInt no REsp 1.823.194 / SP
PROCESSO ELETRÔNICO**

Número Registro: 2019/0186309-9

Número de Origem:
10063862220168260405

Sessão Virtual de 08/02/2022 a 14/02/2022

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

ADVOGADOS : ANTONIO FERRO RICCI E OUTRO(S) - SP067143
PEDRO HENRIQUE FORMAGGIO JORGE - SP299714
MARIA CAMILA TEIXEIRA MALTESI - SP278205

RECORRIDO : MARCIO BERNARDINELLO EIRELI - EMPRESA DE PEQUENO PORTE

REPR. POR : MARCIO BERNARDINELLO

ADVOGADOS : RICARDO RADUAN E OUTRO(S) - SP267267
VITOR HUGO DE ALMEIDA - SP399920

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

ADVOGADOS : ANTONIO FERRO RICCI E OUTRO(S) - SP067143
PEDRO HENRIQUE FORMAGGIO JORGE - SP299714
MARIA CAMILA TEIXEIRA MALTESI - SP278205

AGRAVADO : MARCIO BERNARDINELLO EIRELI - EMPRESA DE PEQUENO PORTE

REPR. POR : MARCIO BERNARDINELLO

ADVOGADOS : RICARDO RADUAN E OUTRO(S) - SP267267
VITOR HUGO DE ALMEIDA - SP399920

TERMO

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília, 15 de fevereiro de 2022



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1963515 - PR (2021/0258770-6)

RELATOR : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
AGRAVANTE : TRANSPORTES LARA LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977
PAULO SÉRGIO SANTO ANDRÉ - SP081768
AGRAVADO : WDL TÊXTIL LTDA
ADVOGADOS : GLÁUCIA MARA COELHO - SP173018
ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004
GUSTAVO HIROSHI NAKATA - SP415300
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL INAPROVEITÁVEL. INVIABILIDADE DE PERÍCIA PARA O CASO. SOLUÇÃO DO ARBITRAMENTO JUDICIAL. PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS INVOCADOS. SÚMULA 211 DO STJ. INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DO CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há que falar em violação ao art. 1.022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante.

2. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento expresso sobre as teses jurídicas em torno do dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).

3. Quanto ao convencimento motivado do juiz na escolha da prova necessária para a apuração do valor devido, o entendimento da Corte local apresenta-se em harmonia com a jurisprudência prevalecente nesta Corte Superior de Justiça, o que atrai a inadmissibilidade do recurso especial pela incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília, 28 de março de 2022.

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1963515 - PR (2021/0258770-6)

RELATOR : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
AGRAVANTE : TRANSPORTES LARA LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977
PAULO SÉRGIO SANTO ANDRÉ - SP081768
AGRAVADO : WDL TÊXTIL LTDA
ADVOGADOS : GLÁUCIA MARA COELHO - SP173018
ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004
GUSTAVO HIROSHI NAKATA - SP415300
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL INAPROVEITÁVEL. INVIABILIDADE DE PERÍCIA PARA O CASO. SOLUÇÃO DO ARBITRAMENTO JUDICIAL. PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS INVOCADOS. SÚMULA 211 DO STJ. INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DO CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há que falar em violação ao art. 1.022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante.

2. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento expresso sobre as teses jurídicas em torno do dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).

3. Quanto ao convencimento motivado do juiz na escolha da prova necessária para a apuração do valor devido, o entendimento da Corte local apresenta-se em harmonia com a jurisprudência prevalecente nesta Corte Superior de Justiça, o que atrai a inadmissibilidade do recurso especial pela incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

1. Cuida-se de agravo interno interposto por TRANSPORTEN LARA LTDA. contra decisão monocrática (fls. 1379-1388) que negou provimento ao agravo em recurso especial, sob o fundamento de que, no caso concreto, os dispositivos de lei invocados como violados não foram objeto do devido prequestionamento, inviabilizando o conhecimento do recurso especial com fundamento na Súmula 211 do STJ, por ausência de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, porque o Tribunal de origem manifestou-se em harmonia com o entendimento pacificado na jurisprudência do STJ, incidindo a inadmissibilidade pela Súmula 83 do STJ.

Em suas razões recursais (fls. 1464-1482), a parte agravante reprisa as matérias suscitadas em sede de agravo em recurso especial, registrando que o ponto essencial da controvérsia é a inegável preclusão quanto aos critérios a serem observados na realização da perícia. Alega que esse ponto deveria ter sido examinado no julgamento em Segundo Grau e não foi, ocorrendo nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Anota que esse fato não se insere no livre convencimento motivado, porque os critérios foram decididos anteriormente. Sublinha que o decote do valor, por novos cálculos, adotando-se novos critérios é violador das normas de regência da matéria. Explica que a demanda é de reparação por perdas e danos decorrentes do uso indevido de marca e desvio de clientela em que a agravada foi condenada ao final da fase de conhecimento, formando título executivo judicial submetido à liquidação. Narra que, em Primeiro Grau, o Juízo da Liquidação da Sentença rejeitou a impugnação ao laudo pericial complementar apresentada pela agravada, homologou o laudo que fixou os critérios para o cálculo de valor do título executivo a ser cumprido e que o Tribunal de origem deu parcial provimento ao agravo de instrumento da agravada, por maioria de votos, reduzindo o *quantum debeatur*.

Assevera que a drástica alteração da condenação de R\$85.585.242,74 para R\$15.000.000,00 deve ser revista, pois o que foi decidido na fase de conhecimento integrando o título executivo não pode simplesmente ser superado em fase de liquidação. Alternativamente, requer que, se for o caso de se reconhecer falhas graves na perícia, o resultado deve ser a determinação de que nova perícia seja realizada nos termos do art. 480 do CPC.

Pede, ao final, a reconsideração ou a reforma da decisão pela Turma Julgadora.

Contrarrrazões foram apresentadas às fls. 1492-1506.

É o relatório.

VOTO

2. Cinge-se a controvérsia à admissibilidade do recurso especial interposto pela ora agravante, o qual foi obstado pela incidência da Súmula 284 do STF.

A propósito dos temas devolvidos ao reexame, o Tribunal de origem fundamentou o acórdão do seguinte modo (fls. 923-929):

“(…) Pelo que se vê dos autos, a parte ora agravante foi condenada a pagar lucros cessantes à agravada por uso indevido de marca, havendo o acórdão condenatório estabelecido que a indenização de lucros cessantes observaria o critério do inciso III do artigo 210 da LPI (Lei nº 9.279, de 1996), in verbis: (...) **Bem entendido, o critério do inciso III pressupõe tenha havido anteriormente a concessão de licença da marca pelo seu titular, seja ao infrator, seja a outrem, com o ajuste contratual da remuneração. Ora, se alguém (infrator ou outrem) teve interesse em pagar pelo uso de uma marca, a ponto de celebrar um contrato de licenciamento com o titular dela, conclui-se que esse valor (ou a média dos diversos contratos de licenciamento) seria algo que o infrator, se o desejasse, pagaria ao titular da marca para obter o seu licenciamento. Agora, se ninguém jamais, no passado, demonstrou qualquer interesse em obter licença para utilização da marca, nem o infrator, nem outrem, certo é que a aplicação do inciso III resvala para o campo do meramente hipotético, por não existir nenhum critério objetivo para apurar a aludida remuneração que o autor da violação teria pago.** Justamente por isso, acatados comentadores da LPI assim explicam o significado do inciso III do art. 201: (...) Talvez a única exceção, que dispensaria a liquidação por arbitramento, seja a hipótese de o prejudicado ter optado pelo critério previsto no inciso III, do art. 210 para apurar os lucros cessantes. Nesse caso, o prejudicado poderá fornecer, independente de perícia técnica, todos os elementos necessários para a apuração do 'quantum debeatur', já que os lucros cessantes serão determinados pela remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem. Vale lembrar que o único legitimado para determinar qual o real valor dessa licença é o próprio prejudicado, tomando por base licenças por ele anteriormente concedidas a terceiros (Comentários à lei da propriedade industrial, IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos, 3ª ed. Rio de Janeiro, Ed. Renovar, 2013, pág. 502; sublinhou-se). **Como não houve nenhum licenciamento da marca da agravada, nem à agravante, nem a outrem, o laudo pericial, para contornar o impasse, buscou estabelecer um critério objetivo alternativo, e para tanto se valeu de uma Portaria do Ministério da Fazenda, velha de mais de 60 anos, de caráter puramente tributário, atinente a percentuais máximos dos Royalties que poderiam ser deduzidos do lucro** (cf. Portaria MF nº 436, de 30 de dezembro de 1958, "Estabelece coeficientes percentuais máximos para a dedução de Royalties, pela exploração de marcas e patentes, de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, amortização, considerados os tipos de produção, segundo o grau de essencialidade"). De fato, poder-se-ia presumir que uma empresa pagaria a outra, pelo uso da marca desta, somente aquele valor que poderia depois deduzir do lucro, conforme a Portaria MF nº 436, de 1958. **Realmente, tal hipótese é aceitável, mas não no caso dos autos, em que o valor a ser pago pela agravante à agravada não poderá ser deduzido do lucro, justamente porque não há contrato de licenciamento entre as partes. Por outro lado, a própria interpretação da Portaria MF nº 436, de 1958, adotada pelo laudo pericial, parece ter sido bastante equivocada. Primeiro,**

porque utilizou o percentual 5%, pertinente a I – royalties, pelo uso de patentes de Invenção, processos e fórmulas de fabricação, despesas de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, e dentro dessa categoria, pertinente a Transportes em Ferro-carris Urbanos, ou seja, transportes urbanos em trens e bondes, pois carril é sinônimo de trilho, o que não é o caso dos autos, em que agravada e agravante de dedicam ao transporte rodoviário de cargas, e não se cuida de uso indevido de invenção alheia, mas de marca alheia. Segundo, porque a base de cálculo prevista na Portaria MF nº 436, de 1958, é o "valor da receita bruta", o que foi interpretado pelo laudo pericial como "o valor líquido auferido pela requerida com a prestação de serviços". Quanto a essa redução interpretativa da base de cálculo, parece que decorreu do fato de a Portaria MF nº 436, de 1958, prever, para casos como o dos autos, o percentual 1%, e não 5% [II – royalties, pelo uso de marcas de indústria e comércio, ou nome comercial, em qualquer tipo de produção ou atividade, quando o uso da marca ou nome não seja decorrente da utilização de patente, processo ou fórmula de fabricação: 1% (um por cento)]. Mas se se fosse aplicar o percentual 5% sobre a "receita bruta", ter-se-ia um resultado astronômico, absolutamente despropositado: daí a redução da base de cálculo para "compensar" o percentual elevado (5% em vez de 1%). Assim, parece-me que de modo nenhum poderia o laudo pericial utilizar a Portaria MF nº 436, de 1958, como critério objetivo para apuração da remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem, menos ainda do modo equivocado como foi interpretada. Também foi desconsiderado pelo laudo pericial um fator decisivo, ou seja, caberia ao perito perguntar-se se o infrator (ora agravante) pagaria a elevada quantia fixada pela liquidação para obter o uso de uma marca de serviços sem exclusividade, já que a marca continuou a ser utilizada pela agravada, ambas concorrentes entre si. E mais: foi apurado pelo laudo apenas o faturamento da agravante, mas não o da agravada, sem o que não pôde, como se impunha, ser quantificado, em termos pecuniários, o concomitante e legítimo uso, pela última, da marca indevidamente utilizada pela primeira. Em conclusão, foi apenas parcial (porque sem exclusividade) o uso indevido da marca, a ser indenizado, não havendo o laudo pericial aplicado a redução que decorreria dessa parcialidade. Do mesmo modo, o laudo deveria ter levado em conta, para o arbitramento (já que todos os fatores influentes devem, evidentemente, ser considerados), o fato de que se tratava de marca de serviços, e não de produtos. E pelo que se vê dos autos, o perito não fez qualquer distinção entre marca de serviços e marca de produtos. Mas a distinção é importante, e serviria para reduzir significativamente a indenização. Com efeito, é sabido que os consumidores são mais atraídos por marcas de produtos do que por marcas de serviço. Um consumidor que prestigia a marca Fujitsu de ar-condicionado não será atraído por um ar-condicionado Cônsul, ainda que bem mais barato o último. Agora, no momento de comprar uma passagem aérea, dificilmente haverá um consumidor que só compre a passagem da Azul, a pretexto de que a Latam (sucessora da Tam) e a Gol já se envolveram em sérios acidentes aéreos. Enfim, atualmente (tempos de pandemia COVID-19), Latam e Azul estão compartilhando vôos, por falta de passageiros. Coisas de marcas de serviço. Outro ponto a ser necessariamente considerado pela Turma, no controle da legalidade e da razoabilidade do valor arbitrado pelo laudo pericial, é que computou (o acórdão condenatório foi omissivo quanto ao ponto) juros moratórios de 0,5% ao mês, a partir de 09-09-1997 até o início da vigência do Código Civil, e a partir daí juros moratórios de 1% ao mês. Com a inclusão dessas taxas de juros, a discriminação das parcelas componentes da indenização ficou assim (Evento 226, ANEXO3): a)

Principal (lucros cessantes) devido à agravada até 30-11-2017: R\$ 27.366.630,71 b) Juros moratórios de 09-09-1997 até 30-11-2017: R\$ 58.491.612,03 c) Total devido (a + b) até 30-11-2017: R\$ 85.858.242,74 Além de excessiva a indenização de lucros cessantes, por haver o laudo pericial adotado critérios equivocados, conforme antes demonstrado, o só fato de os juros moratórios (e tudo calculado até 30-11-2017) importarem mais que o dobro do principal já está a indicar que o laudo incorreu em erros inescusáveis. Com efeito, sobre a taxa de juros moratórios, o artigo 406 do Código Civil dispõe: Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão impostos devidos à Fazenda Nacional. Como é sabido de todos aqueles que pagam tributos ao Fisco Federal, os impostos devidos à Fazenda Nacional são acrescidos, desde 1995 (ex vi da Lei nº 9.065, de 1995, art. 13), apenas da taxa SELIC, a título de juros moratórios, o que já inclui a correção monetária. Atualmente, a taxa SELIC está em 2,25% ao ano (conforme definido em reunião do Copom em 17-06- 2020), enquanto o laudo pericial está aplicando juros moratórios de 1% ao mês, desde o início da vigência do Código Civil (11-01-2003). Aliás, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por sua Corte Especial, há muito estabeleceu que os juros moratórios, conforme o artigo 406 do Código Civil, correspondem à taxa SELIC, não havendo alteração nesse entendimento. Confira-se: (...) O laudo pericial, todavia, aplicou a ultrapassada (e meramente acadêmica) orientação do enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil realizada pelo Conselho da Justiça Federal (CJF), em Brasília-DF, nos dias 12 e 13 de setembro de 2002: 20 – Art. 406: a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 é a do art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, ou seja, um por cento ao mês. Justificativa: A utilização da taxa SELIC como índice de apuração dos juros legais não é juridicamente segura, porque impede o prévio conhecimento dos juros; não é operacional, porque seu uso será inviável sempre que se calcularem somente juros ou somente correção monetária; é incompatível com a regra do art. 591 do novo Código Civil, que permite apenas a capitalização anual dos juros, e pode ser incompatível com o art. 192, § 3º, da Constituição Federal, se resultarem juros reais superiores a doze por cento ao ano. Nessas condições, entendo que o laudo pericial, além de padecer de erros inescusáveis, pecou por não considerar relevantes fatores que influiriam, decisivamente, no montante devido a título de indenização, a qual, por isso mesmo, resultou manifestamente excessiva. **E indo além, concluo que as tantas falhas de que padece o laudo pericial devem menos ser debitadas ao perito, que agiu de boa-fé, do que ao próprio acórdão condenatório, ao haver estabelecido que os lucros cessantes seriam determinados pelo critério do inciso III do artigo 210 da LPI, sem dar-se conta de que, na prática, isso implicaria pura mistificação, à falta de critério objetivo para o arbitramento da indenização. Conclusão Assim, para evitar decisão arbitrária (já que não há aqui critério objetivo para apurar a indenização), bem como o locupletamento ilícito, cabe à Turma glosar o excesso do valor apurado pelo laudo pericial ou arbitrar outro valor razoável (o que dá no mesmo), assim como fazem os juízes e tribunais, ao arbitram os honorários advocatícios quando inestimável o proveito econômico e muito baixo o valor da causa (Código de Processo Civil, art. 85, §8º). Nessas condições, arbitro em R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), já em valores da presente data, a indenização de lucros cessantes devida à parte agravada, em substituição àquela apurada no laudo pericial, no total de R\$ 85.858.242,74. A indenização ora arbitrada será acrescida de juros moratórios pela taxa SELIC, a partir da presente data, nos termos do artigo 406 do Código Civil.”** (g n).

3. Inicialmente, observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela

indicada violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. Note-se da citação supra que o Tribunal de origem justificou a alteração de metodologia para o cálculo do quantum devido, não havendo omissão quanto ao ponto.

Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão do recorrente.

4. Quanto à suposta violação aos arts. 6º da LINDB, 479, 480, 485, VI, 494, 494, 502, 503, 505, 508, 509, §4º, e 966 CPC/15, o recurso especial é inadmissível, uma vez que não preencheu o requisito do prequestionamento.

Sobre o ponto, cabe ao STJ julgar, em sede de recurso especial, conforme dicção constitucional, somente as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Incidência na espécie da Súmula 211/STJ.

Há que se ressaltar que o STJ não reconhece o prequestionamento pela simples interposição de embargos de declaração. Confira-se nesse sentido o AgRg no Ag 667544/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJ 22/09/2006:

EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. (...)

2. A Corte de origem não analisou a questão da inépcia da petição inicial à luz do art. 267, inciso IV, do CPC, o que evidencia a ausência de prequestionamento do recurso especial. Aplicação do enunciado da Súmula 211 do STJ.

3. Ao persistir a omissão, no acórdão recorrido, após o julgamento dos embargos de declaração, imprescindível a alegação de violação do artigo 535, do Código de Processo Civil, quando da interposição do recurso especial, sob pena de incidir no intransponível óbice da ausência de prequestionamento.

Agravo regimental improvido.

5. Por fim, a pretensão recursal da agravante é contrária ao entendimento consolidado desta Corte Superior de Justiça de que, na fase de liquidação, o Juiz não está adstrito às conclusões da perícia, podendo formar seu convencimento quanto ao valor do título a partir de outros elementos constantes do caderno processual e das normas de regência da matéria submetida a seu exame.

Ainda que não existisse o obstáculo de admissibilidade do prequestionamento, as demais alegações estão inviabilizadas porque atingem o Princípio da Persuasão Racional ou Convencimento Motivado que rege o sistema processual civil brasileiro quanto às provas consideradas pertinentes para o deslinde das causas. Nesse aspecto, esta Corte Superior adota inequívoco entendimento de que cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação de seu convencimento motivado.

Nessa linha, sejam colacionados a seguir os precedentes aplicáveis ao caso:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SALDO CREDOR RECONHECIDO. APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO EM RAZÃO DE FATOS ALEGADOS PELO PRÓPRIO COAUTOR. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA POR ENGENHEIRO AGRÔNOMO. JULGADOR. DESTINATÁRIO DAS PROVAS. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Em ação de prestação de contas, o propósito da 2ª fase, após a confirmação do dever de prestá-las na 1ª fase, é definir a existência ou não de eventual saldo credor em favor de alguma das partes, isto é, o "an debeatur" (se é devido) e o "quid debeatur" (a quem se deve), não havendo óbice legal para que seja apurado o "quantum debeatur" (quanto se deve) em sede de liquidação (REsp 1012070/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2010, DJe 6/8/2010). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o julgador é o destinatário das provas, cabendo a ele decidir de forma soberana a formar seu convencimento. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 859.740/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTENSÃO DOS DANOS MATERIAIS. LAUDO PERICIAL INSUFICIENTE. SEGUNDA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. DANO MORAL. SÚM. 07/STJ. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação do dano moral ajuizada em 08/05/2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 04/12/2017 e atribuído ao gabinete em 22/08/2018. 2. O propósito recursal é dizer sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) a nulidade da sentença, ante a não realização da segunda perícia; (iii) a configuração do dano moral; (iv) a validade do laudo pericial apresentado. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súm. 282/STF). 4. A existência de fundamento não impugnado - quando suficiente para a manutenção das conclusões do acórdão recorrido - impede a apreciação do recurso especial (súm. 283/STF). 5. É inviável o recurso especial em que não se aponta violação de qualquer dispositivo infraconstitucional (súm. 284/STF). 6. A mera referência à existência de omissão e contradição no acórdão recorrido, sem se desincumbir a recorrente do ônus de demonstrar,

efetivamente, em que consistiriam tais vícios, sobre os quais deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sua respectiva relevância para a solução da controvérsia, não é apta à anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional. Aplicação da súmula 284/STF. 7. Tanto o CPC/73 como o CPC/15 estabelecem que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, e, constatando que a matéria não foi suficientemente esclarecida, seja por não ter esgotado o estudo técnico dos fatos a serem provados, seja por falta de precisão, clareza ou certeza quanto a determinado dado relevante, pode determinar a realização de uma segunda perícia, a fim de corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que a primeira conduziu. 8. Não há regra em nosso ordenamento jurídico que imponha seja realizada a segunda perícia, na hipótese de insuficiência da primeira, tampouco que se faça aquela pelo mesmo profissional que efetivou esta, incumbindo ao julgador, no exercício do livre convencimento motivado, avaliar as circunstâncias concretas. 9. Hipótese em que não se evidencia qualquer nulidade na decisão que, diante da insuficiência do resultado da perícia com relação à extensão dos danos materiais, relega, para a fase de liquidação por arbitramento, a apuração do quanto devido pela recorrente aos recorridos, assim resolvendo, desde logo, a crise de adimplemento havida entre as partes. 10. Com relação aos fundamentos que motivaram a conclusão de que o laudo pericial é insuficiente no que toca à extensão dos danos materiais (quantum debeatur), não há como alterar a conclusão à que chegaram as instâncias de origem sem o revolvimento do conjunto fático-probatório (súm. 07/STJ). 11. Alterar a decisão da instância de origem, de que não se trata de mero inadimplemento contratual, estando caracterizada a ofensa à dignidade dos recorridos, esbarraria no óbice da súmula 07/STJ. 12. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido, sem majoração de honorários. (REsp 1758265/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 557 DO CPC. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DANO RECONHECIDO. COISA JULGADA. NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO. PROVA PERICIAL. CONVICÇÃO DO JUIZ. SÚMULA 344/STJ. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DE RITO. INOCORRÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. 1. O julgamento do recurso especial conforme o art. 557 do CPC não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, se observados os requisitos recursais de admissibilidade, os enunciados de Súmulas e a jurisprudência dominante do STJ. 2. Na liquidação por arbitramento, o dano já foi reconhecido na fase de conhecimento, cabendo ao magistrado, tão somente, arbitrar o valor da indenização, seja baseado em laudo pericial ou em outros elementos dos autos. Assim, não são exigidas, nessa espécie de liquidação, novas provas demonstrativas de eventuais prejuízos, pois não se trata de liquidação por artigos. Precedente. 3. O julgador não está adstrito à perícia, dado o seu livre convencimento (art. 436 do CPC); outrossim, pode determinar, até de ofício, a realização de segunda perícia (art. 437 do CPC), se não se convencer da primeira, podendo, inclusive, descartá-las para arbitrar o valor do dano reconhecido na sentença; mas, em se cuidando de liquidação por arbitramento, não pode deixar de quantificá-lo, tampouco pode exigir novo ônus probatório se fixados os parâmetros na decisão liquidanda, sob pena de violação da coisa julgada. 4. Se o rito da liquidação para se apurar o quantum debeatur dos prejuízos já reconhecidos foi aquele estabelecido na sentença, não tem aplicação a Súmula 344 do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 628.263/SC, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 03/11/2009).

LIQUIDAÇÃO. PERÍCIA. CONCLUSÕES. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. COISA JULGADA. 1. O juiz pode discordar das conclusões do

perito, pois tem liberdade para apreciar as provas colhidas nos autos. 2. A liquidação por arbitramento não admite a produção de outras provas. Cabe aos peritos - a indicação de balizas para que o juiz possa arbitrar, com segurança, o valor devido ao credor liquidante. 3. Ofende o Art. 610 do CPC a sentença de liquidação por arbitramento que não fixa o valor dos danos emergentes cuja existência foi declarada na sentença liquidanda. Cabe ao juiz da liquidação apenas identificar o seu quantum sem impor novo ônus probatório ao credor. (REsp 942.400/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2007, DJ 20/08/2007, p. 281).

Diante desse cenário, entendo que o acórdão deve ser reformado, estando superada a inadmissibilidade do recurso especial pela incidência da Súmula 83 do STJ, devendo o recurso especial ser conhecido e provido para que a sentença exarada em Primeiro Grau de jurisdição seja restaurada nos termos proferidos pelo Juízo Singular.

6. Ante o exposto, com fulcro nos fundamentos acima aduzidos, nego provimento ao agravo interno, mantendo a majoração dos honorários advocatícios recursais estabelecida na decisão monocrática recorrida.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

**AgInt no AREsp 1.963.515 / PR
PROCESSO ELETRÔNICO**

Número Registro: 2021/0258770-6

Número de Origem:

50021784320144047000 50477474220194040000

Sessão Virtual de 22/03/2022 a 28/03/2022

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : TRANSPORTES LARA LTDA

ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977

PAULO SÉRGIO SANTO ANDRÉ - SP081768

AGRAVANTE : WDL TÊXTIL LTDA

ADVOGADOS : GLÁUCIA MARA COELHO - SP173018

ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004

GUSTAVO HIROSHI NAKATA - SP415300

AGRAVADO : OS MESMOS

INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : TRANSPORTES LARA LTDA

ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977

PAULO SÉRGIO SANTO ANDRÉ - SP081768

AGRAVADO : WDL TÊXTIL LTDA

ADVOGADOS : GLÁUCIA MARA COELHO - SP173018

ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004

GUSTAVO HIROSHI NAKATA - SP415300

INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

TERMO

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília, 29 de março de 2022



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1910376 - PR (2021/0172725-4)

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
AGRAVANTE : TAJ SERVICOS DE ENTRETENIMENTO - EIRELI - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS : FELIPE MANGINI DE OLIVEIRA FINHOLDT PEREIRA - SP360550
JOÃO RICARDO NAHLOUS FERREIRA LEITE - SP377853
AGRAVADO : MOOVE BAR E RESTAURANTE LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : JULIANA MOTTER ARAÚJO - PR025693
NATAN BARIL - PR029379
PAULO CESAR AGUIAR BERALDO FILHO - PR056293

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. AGRADO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
3. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal apontado como violado. Incidência da Súmula 284 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília, 14 de fevereiro de 2022.

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.910.376 - PR (2021/0172725-4)

RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE : TAJ SERVICOS DE ENTRETENIMENTO - EIRELI - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS : FELIPE MANGINI DE OLIVEIRA FINHOLDT PEREIRA - SP360550
JOÃO RICARDO NAHLOUS FERREIRA LEITE - SP377853
AGRAVADO : MOOVE BAR E RESTAURANTE LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : JULIANA MOTTER ARAÚJO - PR025693
NATAN BARIL - PR029379
PAULO CESAR AGUIAR BERALDO FILHO - PR056293

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto por TAJ SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO LTDA contra decisão desta Relatoria (fls. 894/900, e-STJ), que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, em razão da ausência de negativa de prestação jurisdicional e da incidência das Súmulas 83 do STJ e 284 do STF.

Em suas razões, a parte agravante reitera os fundamentos insculpidos no recurso especial. Além de negativa de prestação jurisdicional, sustenta violação do art. 369 do CPC. Alega a inaplicabilidade da Súmula 284 do STF (fls. 903/909, e-STJ).

A parte agravada apresentou impugnação às fls. 912/927, e-STJ.

É o relatório.

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.910.376 - PR (2021/0172725-4)

RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE : TAJ SERVICOS DE ENTRETENIMENTO - EIRELI - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS : FELIPE MANGINI DE OLIVEIRA FINHOLDT PEREIRA - SP360550
JOÃO RICARDO NAHLOUS FERREIRA LEITE - SP377853
AGRAVADO : MOOVE BAR E RESTAURANTE LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : JULIANA MOTTER ARAÚJO - PR025693
NATAN BARIL - PR029379
PAULO CESAR AGUIAR BERALDO FILHO - PR056293

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
3. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal apontado como violado. Incidência da Súmula 284 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.910.376 - PR (2021/0172725-4)

RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE : TAJ SERVICOS DE ENTRETENIMENTO - EIRELI - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS : FELIPE MANGINI DE OLIVEIRA FINHOLDT PEREIRA - SP360550
JOÃO RICARDO NAHLOUS FERREIRA LEITE - SP377853
AGRAVADO : MOOVE BAR E RESTAURANTE LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : JULIANA MOTTER ARAÚJO - PR025693
NATAN BARIL - PR029379
PAULO CESAR AGUIAR BERALDO FILHO - PR056293

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO (Relator):

O recurso não merece prosperar, na medida em que a parte agravante não apresentou argumentação jurídica apta a modificar a decisão agravada.

Nas razões do recurso especial, a ora agravante aponta violação do art. 1.022 do CPC/2015, sob o argumento de que o acórdão não teria fundamentado o indeferimento da produção probatória pleiteada.

Todavia, o eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná se manifestou expressamente sobre a questão, apontando detalhadamente os motivos do indeferimento, nos seguintes termos (fl. 715, e-STJ):

"Contudo, é irrelevante para a solução da controvérsia saber detalhadamente o de cada uma das partes, uma vez que, conforme se verá modus operandi adiante, o público-alvo que precisa saber fazer a distinção entre as duas atividades não é composto apenas pelos clientes diretos que contratam a requerida - no caso, as empresas que buscam promover seus produtos -, mas também pelos frequentadores das festas e eventos organizados tanto pela ré como pela autora. Desnecessária, também, a inspeção no estabelecimento das partes para se aferir que a apelante, ao contrário da apelada, não realiza eventos em locais próprios, mas sim em espaços de terceiros alugados especificamente para este fim, porque esse fato não é objeto de controvérsia nos autos. Assim, porque irrelevantes à solução da controvérsia, não ocorreu o alegado cerceamento de defesa."

Dessa forma, o acórdão estadual abordou todos os pontos necessários à composição da lide e ofereceu conclusão conforme à prestação jurisdicional solicitada. Esta Corte é pacífica no sentido de que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante.

Nesse sentido, confirmam-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

(...)

2. Não constatada a alegada violação aos artigos 489, § 1º, inc. IV, e 1.022, inc. II, do CPC/15, porquanto todas as questões submetidas a julgamento foram apreciadas pelo órgão julgador, com fundamentação clara, coerente e suficiente, ainda que em sentido contrário a pretensão recursal.

(...)

4. Agravo interno desprovido."

(AgInt no AREsp 1.378.786/GO, Rel. **Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA**, julgado em 12/03/2019, DJe de 15/03/2019 - g. n.)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DOIS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. REEXAME DO SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DE PRECEITO LEGAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO VERIFICADO.

(...)

2. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

(...)

7. Agravo interno de fls. 720-730 não conhecido. Agravo interno de fls. 707-717 não provido."

(AgInt no AREsp 1.270.355/DF, Rel. **Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA**, julgado em 12/03/2019, DJe de 19/03/2019 - g. n.)

Por conseguinte, não se verifica negativa de prestação jurisdicional.

No tocante à violação do art. 369 do CPC, tem-se que a eg. Corte a quo assim concluiu (fls. 713/721, e-STJ):

"Contudo, é irrelevante para a solução da controvérsia saber detalhadamente o modus operandi de cada uma das partes, uma vez que, conforme se verá adiante, o público-alvo que precisa saber fazer a distinção entre as duas atividades não é composto apenas pelos clientes diretos que contratam a requerida - no caso, as empresas que buscam promover seus produtos -, mas também pelos frequentadores das festas e eventos organizados tanto pela ré como pela autora. Desnecessária, também, a inspeção no estabelecimento das partes para se aferir que a apelante, ao contrário da apelada, não realiza eventos em locais próprios, mas sim em espaços de terceiros alugados especificamente para este fim, porque esse

fato não é objeto de controvérsia nos autos. Assim, porque irrelevantes à solução da controvérsia, não ocorreu o alegado cerceamento de defesa." (grifou-se)

Nesse contexto, constata-se que o entendimento esposado no v. acórdão recorrido está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido de que *"não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento da demanda sem a realização de prova pericial, quando seu destinatário estender que o feito está adequadamente instruído, com provas suficientes ao para seu convencimento"* (AgRg no AREsp 566.307/RS, Rel. **Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA**, julgado em 23/09/2014, DJe de 26/09/2014).

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 535 do CPC/73. *Precedentes.*

2. O Tribunal local, após análise do conjunto probatório constante dos autos, considerou que se insere no poder de livre apreciação da prova do magistrado decidir sobre a possibilidade de julgamento antecipado da lide, sendo que a pretensão recursal exige o revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado por esta Corte Superior, a teor da Súmula 7 do STJ. **2.1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.. Súmula 83/STJ.**

3. Com a promulgação da EC 45/2004, esta Corte deixou de ser competente para examinar a validade de lei local contestada em face de lei federal, cuja atribuição passou a ser do Supremo Tribunal Federal, conforme artigo 102, III, d, da Constituição Federal. **3.1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes.**

4. *Agravo interno desprovido."*

(AgInt no AREsp 831.745/SC, Rel. **Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA**, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021) - grifou-se.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando considerada inútil ou meramente protelatória.

2. A desconstituição do entendimento alcançado pelas instâncias ordinárias, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção de prova testemunhal, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que esbarra no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

3. Nos termos da atual jurisprudência do STJ, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15 (AgInt no AREsp 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 1º/10/2020). Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ.

4. Agravo interno desprovido."

(AgInt no AREsp 1686380/GO, Rel. **Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA**, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021) - grifou-se.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. SAQUES INDEVIDOS. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

3. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de

operações bancárias" (Súmula 479/STJ).

4. Não há ofensa ao art. 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a verba honorária de sucumbência foi fixada com base no valor da condenação, com observância dos percentuais estabelecidos pelo referido dispositivo legal e dos requisitos elencados no § 2º.

5. Agravo interno não provido."

(AgInt no AREsp 1272172/AM, Rel. **Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA**, julgado em 16/11/2020, DJe 09/12/2020) - grifou-se.

Dessa forma, incide, na espécie, a Súmula 83 deste Pretório.

Por fim, no tocante à violação do art. 505 do CPC, tem-se que o referido artigo não possui comando normativo para amparar a pretensão recursal, de modo que incide a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia, conforme o entendimento desta Corte Superior.

Com efeito, o referido dispositivo legal dispõe expressamente que *"nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide"*. No entanto, conforme salientou a eg. Corte Estadual na ocasião do julgamento dos embargos de declaração, a tutela de urgência não tem natureza de definitividade (fls. 775/778, e-STJ):

"O art. 505 do CPC, então, segundo o qual "Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide" não se aplica à hipótese, porque naquela ocasião não se decidiu o mérito da controvérsia (a efetiva violação de direito de propriedade industrial), mas, tão somente, o preenchimento ou não dos requisitos do art. 300 do CPC."

Portanto, o artigo indicado como violado não possui comando normativo suficiente para infirmar o v. acórdão recorrido, incidindo o óbice da Súmula 284 do STF. Nesse sentido:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. DIFERENÇAS DE DESPESAS DE CUSTEIO. SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPENSAÇÃO. AFASTAMENTO. CITAÇÃO DE ARTIGOS. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF e 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DESPESAS DE CUSTEIO. VALOR. AFERIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos

autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.

3. Considera-se deficiente, conforme a Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.

4. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.

5. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

6. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

7. No caso, sem incorrer nos referidos óbices, não há como verificar, no recurso especial, (i) a questão da falta dos requisitos da compensação entre os valores da suplementação do benefício previdenciário deferidos à agravante e as diferenças das despesas de custeio e (ii) a extensão das obrigações de custeio previdenciário da recorrente.

8. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgInt no AgInt no AREsp 1012160/RJ, Rel. **Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA**, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021) - grifou-se.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 165 E 330 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ALEGADA NULIDADE POR DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ANTES DA FASE DE SANEAMENTO. VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL PREJUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ART. 130 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO CAPAZ DE INFIRMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. SIGILO DOCUMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 363, IV, DO CPC/1973. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação ao art. 535 do CPC/1973, na medida

em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexistiu omissão no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pelo recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

2. É inviável o recurso especial quando ausente o prequestionamento, sequer implícito, do dispositivo da legislação federal apontado como violado.

3. As questões amparadas nos arts. 165 e 330 do CPC/1973 não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, tampouco foram opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão. Dessa forma, tais matérias não merecem ser conhecidas por esta Corte, ante a ausência do indispensável prequestionamento. Aplica-se, por analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.

4. O conteúdo disposto no art. 130 do CPC/1973 não tem comando normativo apto a infirmar os fundamentos do aresto recorrido. Dessa forma, sendo deficiente a fundamentação recursal, no ponto, incide a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, do seguinte teor: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."

5. No que se refere à alegada nulidade na decisão que determinou a exibição de documentos antes da apreciação de questões a serem analisadas como preliminares, e em momento anterior à fase de saneamento processual, a inversão do que foi decidido pelo Tribunal de origem - no sentido de eventual verificação da possibilidade de prejuízo para a parte - demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

6. No tocante à alegada violação ao art. 363, IV, do CPC/1973, a inversão do que foi decidido pelo Tribunal de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgInt no AgInt no AREsp 984.530/SP, Rel. **Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA**, julgado em 21/09/2017, DJe 20/10/2017) - grifou-se.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL INCOMPATÍVEL COM A TESE SUSTENTADA. CONTRATO DE LOTEAMENTO. CLÁUSULA ESPECÍFICA. REEXAME DE CONTRATO E DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS N. 5 E 7/ DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal apontado como descumprido. Incidência da Súmula n. 284 do STF.

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento de contrato e do contexto fático dos autos (Súmulas n.5 e 7 do STJ).

Superior Tribunal de Justiça

3. No caso concreto, a parte alega a existência de situação excepcional, relativa a cláusula de contrato de loteamento. Entretanto, alterar o entendimento sobre o tema, consolidado pelo Tribunal de origem, demandaria reexame de suas cláusulas, bem como do conjunto probatório do feito, o que é vedado em recurso especial.

4. Agravo interno desprovido."

(AgInt no REsp 1503675/SP, Rel. **Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA**, julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018) - grifou-se.

Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

**AgInt no AREsp 1.910.376 / PR
PROCESSO ELETRÔNICO**

Número Registro: 2021/0172725-4

Número de Origem:
00324111920168160001

Sessão Virtual de 08/02/2022 a 14/02/2022

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : TAJ SERVICOS DE ENTRETENIMENTO - EIRELI - EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ADVOGADOS : FELIPE MANGINI DE OLIVEIRA FINHOLDT PEREIRA - SP360550

JOÃO RICARDO NAHLOUS FERREIRA LEITE - SP377853

AGRAVADO : MOOVE BAR E RESTAURANTE LTDA - MICROEMPRESA

ADVOGADOS : JULIANA MOTTER ARAÚJO - PR025693

NATAN BARIL - PR029379

PAULO CESAR AGUIAR BERALDO FILHO - PR056293

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : TAJ SERVICOS DE ENTRETENIMENTO - EIRELI - EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ADVOGADOS : FELIPE MANGINI DE OLIVEIRA FINHOLDT PEREIRA - SP360550

JOÃO RICARDO NAHLOUS FERREIRA LEITE - SP377853

AGRAVADO : MOOVE BAR E RESTAURANTE LTDA - MICROEMPRESA

ADVOGADOS : JULIANA MOTTER ARAÚJO - PR025693

NATAN BARIL - PR029379

PAULO CESAR AGUIAR BERALDO FILHO - PR056293

TERMO

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília, 15 de fevereiro de 2022



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1787677 - SP (2017/0239806-2)

RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
AGRAVANTE : ANA VITÓRIA CALÇADOS LTDA
ADVOGADOS : ELAINE CRISTINA FERREIRA E OUTRO(S) - SP203889
ANA PAULA APONTE - SP264130
AGRAVADO : K L J INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA -
ME
ADVOGADOS : MARLO RUSSO E OUTRO(S) - SP112251
PEDRO CINTRA LEMOS OLIVIERI - SP374205

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. INFRAÇÃO A DIREITO MARCÁRIO. REGISTRO DE MARCA MISTA PARA PRODUTOS (CALÇADOS E CONGÊNERES): "ANAFLEX". UTILIZAÇÃO PELA RÉ, NO MESMO SEGMENTO DE MERCADO, DE MARCA DE MESMA GRAFIA E FONÉTICA: "ANA FLEX". IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DIREITO DE EXCLUSIVA.

1. Procedente a pretensão indenizatória e de obstar a utilização da marca "Ana Flex" pela ré para distinguir os seus produtos calçadistas, pois de mesma grafia e fonética à marca por primeiro registrada pela autora, sendo mais do que clara a possibilidade de confusão do mercado consumidor. Pedido de registro formulada pela ré indeferido exatamente por força da possibilidade de confusão.

2. No mercado globalizado, a distância entre os Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul acaba por se revelar praticamente inexistente, pois os produtos podem ser vendidos por representantes em qualquer localidade do país, além de, com a dinamização dos negócios virtuais, o consumidor ter acesso à quase totalidade dos produtos colocados no mercado através de sítios eletrônicos ou plataformas de negócios, bastando que possua um smartphone, tablet ou computador.

3. Irrelevância do fato de a ré se utilizar, como reconheceu o acórdão recorrido, dos termos "Ana flex" anteriormente ao uso e registro da demandante.

4 O sistema marcário brasileiro confere proteção a marcas por primeiro registradas, não se podendo enfraquecê-lo ao reconhecer que, em algum

lugar, em algum momento, alguém teria utilizado a referida marca para identificar os seus produtos, sem, todavia, registrá-la, e, ainda, sem que fosse referida marca reconhecidamente notória, ou ainda, sob pena de colocar-se em xeque todo o sistema marcário.

5. *AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.*

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 31/05/2022 a 06/06/2022, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrigli, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 06 de junho de 2022.

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1787677 - SP (2017/0239806-2)

RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
AGRAVANTE : ANA VITÓRIA CALÇADOS LTDA
ADVOGADOS : ELAINE CRISTINA FERREIRA E OUTRO(S) - SP203889
ANA PAULA APONTE - SP264130
AGRAVADO : K L J INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA -
ME
ADVOGADOS : MARLO RUSSO E OUTRO(S) - SP112251
PEDRO CINTRA LEMOS OLIVIERI - SP374205

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. INFRAÇÃO A DIREITO MARCÁRIO. REGISTRO DE MARCA MISTA PARA PRODUTOS (CALÇADOS E CONGÊNERES): "ANAFLEX". UTILIZAÇÃO PELA RÉ, NO MESMO SEGMENTO DE MERCADO, DE MARCA DE MESMA GRAFIA E FONÉTICA: "ANA FLEX". IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DIREITO DE EXCLUSIVA.

1. Procedente a pretensão indenizatória e de obstar a utilização da marca "Ana Flex" pela ré para distinguir os seus produtos calçadistas, pois de mesma grafia e fonética à marca por primeiro registrada pela autora, sendo mais do que clara a possibilidade de confusão do mercado consumidor. Pedido de registro formulada pela ré indeferido exatamente por força da possibilidade de confusão.

2. No mercado globalizado, a distância entre os Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul acaba por se revelar praticamente inexistente, pois os produtos podem ser vendidos por representantes em qualquer localidade do país, além de, com a dinamização dos negócios virtuais, o consumidor ter acesso à quase totalidade dos produtos colocados no mercado através de sítios eletrônicos ou plataformas de negócios, bastando que possua um smartphone, tablet ou computador.

3. Irrelevância do fato de a ré se utilizar, como reconheceu o acórdão recorrido, dos termos "Ana flex" anteriormente ao uso e registro da demandante.

4 O sistema marcário brasileiro confere proteção a marcas por primeiro registradas, não se podendo enfraquecê-lo ao reconhecer que, em algum

lugar, em algum momento, alguém teria utilizado a referida marca para identificar os seus produtos, sem, todavia, registrá-la, e, ainda, sem que fosse referida marca reconhecidamente notória, ou ainda, sob pena de colocar-se em xeque todo o sistema marcário.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por ANA VITÓRIA CALÇADOS LTDA. contra a decisão deste relator que rejeitou pregressos embargos de declaração e deu provimento ao recurso especial de K L J INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME, cujas ementas estão assim redigidas:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. INFRAÇÃO A DIREITO MARCÁRIO. REGISTRO DE MARCA MISTA PARA PRODUTOS (CALÇADOS E CONGÊNERES): "ANAFLEX". UTILIZAÇÃO PELA RÉ, NO MESMO SEGMENTO DE MERCADO, DE MARCA DE MESMA GRAFIA E FONÉTICA: "ANA FLEX". IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DIREITO DE EXCLUSIVA.

1. Procedente a pretensão indenizatória e de obstar a utilização da marca "Ana Flex" pela ré para distinguir os seus produtos calçadistas, pois de mesma grafia e fonética à marca por primeiro registrada pela autora, sendo mais do que clara a possibilidade de confusão do mercado consumidor. Pedido de registro formulada pela ré indeferido exatamente por força da possibilidade de confusão.

2. No mercado globalizado, a distância entre os Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul acaba por se revelar praticamente inexistente, pois os produtos podem ser vendidos por representantes em qualquer localidade do país, além de, com a dinamização dos negócios virtuais, o consumidor ter acesso à quase totalidade dos produtos colocados no mercado através de sítios eletrônicos ou plataformas de negócios, bastando que possua um smartphone, tablet ou computador.

3. Irrelevância do fato de a ré se utilizar, como reconheceu o acórdão recorrido, dos termos "Ana flex" anteriormente ao uso e registro da demandante.

4 O sistema marcário brasileiro confere proteção a marcas por primeiro registradas, não se podendo enfraquecê-lo ao reconhecer que, em algum lugar, em algum momento, alguém teria utilizado a referida marca para identificar os seus produtos, sem, todavia, registrá-la, e, ainda, sem que fosse

referida marca reconhecidamente notória, ou ainda, sob pena de colocar-se em xeque todo o sistema marcário.

5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. INFRAÇÃO A DIREITO MARCÁRIO. REGISTRO DE MARCA MISTA PARA PRODUTOS (CALÇADOS E CONGÊNERES): "ANAFLEX". UTILIZAÇÃO PELA RÉ, NO MESMO SEGMENTO DE MERCADO, DE MARCA DE MESMA GRAFIA E FONÉTICA: "ANA FLEX". IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DIREITO DE EXCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE A SER SANADA POR INTERMÉDIO DOS ACLARATÓRIOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Em suas razões recursais, asseverou ser relevante, quanto ao uso exclusivo de uma marca, verificar a possibilidade de confusão perante o público consumidor, não havendo qualquer situação que sugira confusão, conclusão da instância local que não poderia aser revista em face do enunciado 7/STJ. Disse ter evidenciado o cunho distintivo de sua própria marca, na medida em que o poder de percepção e o grau de atenção do consumidor recai sobre o “conjunto marcário”. Enfatizou que usa a expressão “ANA FLEX” como parte de seu nome desde 1997, antes da data de depósito do requerimento de Registro de Marca da Agravada, além de não se poder falar em prejuízo sofrido pela agravada, inexistir concorrência desleal, desvio de clientela, e, assim, dever de indenizar.

Finalizou dizendo descabida a fixação dos juros desde a data do depósito, já que não há mora antes da fixação do valor indenizatório, incidindo os juros a partir do arbitramento. Indicou como excessivo o valor arbitrado, devendo considerar-se a capacidade financeira do ofensor, a trajetória antes do registro de marca da Agravada e, assim, a ausência de má-fé ou culpa em suas condutas. Pediu o provimento.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Colegas, as razões trazidas no agravo interno não logram alterar a convicção deste relator acerca do conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo agravado.

Na origem ajuizou-se ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido indenizatório contra a agravante, pretensões que foram julgadas improcedentes na origem.

Estes foram os fundamentos do juízo sentenciante:

(a) A concorrência específica não é produtiva para o mercado e para o consumo, em virtude da possibilidade de confusão, entretanto, há casos em que a convivência de duas marcas semelhantes (a da recorrente é ANA FLEX e a da recorrida é ANAFLEX com o X estilizado) é naturalmente absorvida pelo mercado e pela realidade imposta.

(b) Possível a utilização do critério territorialidade para solucionar a questão, não sendo absoluta a anterioridade, sendo que a autora possui sede em Franca, no Estado de São Paulo, e a ré possui sua sede em Três Coroas, Estado do Rio Grande do Sul.

(c) Necessidade de coincidência entre titularidade da marca e identidade do produtor que a construiu (tempo de emprego e a anterioridade do uso), sendo que a autora se utiliza da expressão “ANAFLEX” desde 2008, e a ré está no ramo dos calçados desde 1997, e que há a sandália ANA FLEX existe há pelo menos 10 anos.

(d) Possibilidade de conviverem as duas marcas harmônica e pacificamente, pois a marca da autora possui o "x" estilizado, sendo suficiente para orientar a clientela sobre a necessária distinção dos produtos manufaturados em Estados distantes.

(e) Por serem marcas evocativas (expressões vulgares) não vigora o princípio da legalidade/anterioridade, mas a realidade imposta pelo comércio e absorvida pelo mercado da convivência dessas duas empresas.

Pertinente, ainda, destacar que não houve controvérsia acerca do fato de que o

agravado possuía o registro da marca "Anaflex" desde 2008, devidamente concedido pelo INPI, tendo a ré postulado, em 2009, o registro da marca "Ana Flex", pedido este indeferido pela autarquia federal, tendo em vista o disposto no inciso XIX do art. 124 da Lei 9.279/96: *"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."*

O registro da marca da autora fora impugnado ainda nos idos de 2016 e, examinada a impugnação pelo INPI, fora rejeitada, remanescendo hígido o direito de exclusiva.

Sem qualquer reexame de provas, entendi presente a impossibilidade de convivência das marcas por não se poder tolerar que signos distintivos dos mesmos produtos (segmento de calçados) vendidos no mercado brasileiro possuam a mesma grafia e, ainda, a mesma fonética, variando, consoante o acórdão recorrido, apenas o estilo da última de suas letras, tendo em conta a marca mista da autora.

Não há limitar o direito de o detentor da marca ver exercida a exclusividade que dela dimana em determinado estado da federação por força da pretensa distância das sedes dos titulares dos produtos cujas marcas são iguais, máxime o registro da marca gozar de exclusividade em todo o território nacional.

No mercado globalizado, a distância entre o Estado de São Paulo e o Estado do Rio Grande do Sul acaba por se revelar praticamente inexistente, primeiro, porque os produtos podem ser vendidos por representantes em quaisquer estados brasileiros e, segundo, porque com o evidente implemento dos negócios virtuais, o consumidor tem acesso a quase totalidade dos produtos colocados no mercado

através de sítios eletrônicos ou plataformas de negócios bastando que possua um smartphone, tablet ou computador.

O comércio eletrônico de peças de vestuário, e, notadamente, calçados, como no caso dos autos, desenvolve-se exponencialmente em todo o território brasileiro, seja mediante sites próprios, seja mediante "market share".

Em que pese não haja elementos de convicção retratados no acórdão recorrido no sentido da utilização pelas litigantes do comércio eletrônico, referido fato seria mesmo irrelevante, pois não se pode coarctar a potencialidade de os empresários virem a utilizar-se de novas plataformas de venda, notadamente as virtuais, acaso delas já não façam uso.

Em tempos de pandemia, aliás, pode-se claramente perceber que o comércio à distância, que é uma realidade mundial, pode vir a ser, episodicamente, o único a ser possível, devendo estar à disposição do titular da marca a possibilidade de colocar o seu produto e distingui-lo em qualquer cidade brasileira.

E o registro marcário assim o faz, garantindo a exclusividade da utilização dos termos que o integram em todo o território.

Na ausência desta proteção, entendo ser alto o risco de confusão que poderá ser causado no mercado consumidor pelo convívio da marca registrada "Anaflex", da autora, e do pretendido uso do nome "Ana Flex" pela ré, especialmente porque são mais do que semelhantes, senão praticamente idênticas.

A alegada evocatividade da marca da autora, considerando tratar de mercado de calçados, entendo, não se sustenta.

Poder-se-ia considerar, sim, evocativo o termo flex, pois ligado a uma característica de alguns dos produtos vendidos no mercado de calçados. Daí extrair

que a autora não poderia exigir que outras empresas se abstivessem de utilizar referido termo na composição dos signos identificadores dos seus produtos, como ocorre com a conhecida marca "Usaflex".

Há, ainda, parca distintividade a decorrer da utilização de nomes de pessoas, como o termo "Ana". Aliás, sequer se tem ciência se a marca da autora faz alguma referência a nome de pessoa ou traz à lume partícula de conhecida espécie de sapatos denominada "Anabela", fato que ora desimporta.

Apesar disso, não há reconhecer na utilização conjunta dos termos Ana e flex, resultando na marca "Anaflex", a existência de fraca distintividade.

Não há aí generalidade ou referência a funcionalidade, revelando, sim, novidade relativa e distintividade suficiente. Caso contrário, o mesmo ocorreria com as conhecidas marcas já referidas, especialmente a notoriamente conhecida "Usaflex".

O termo atende, pois, às condições de registrabilidade, tanto que o fora pelo INPI: a) novidade relativa; b) não colidência com outra notoriamente conhecida; c) desimpedimento, nas palavras de Fábio Ulhoa Coelho.

O acórdão recorrido faz referência a precedente a tratar de nome empresarial e marca.

No entanto, é preciso ressaltar que a ré nunca se utilizara dos termos "Ana Flex" como nome empresarial, sendo amplamente referido nos autos que ela se identifica comercialmente como Ana Vitória Calçados Ltda.

A própria Lei 9.279, no art. 124, inciso V, é clara ao reconhecer não serem registráveis como marca os nomes empresariais, dispondo o referido artigo:

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;

Deste embate não se cuida nos autos.

O fato de a ré utilizar-se, segundo a prova dos autos, notadamente a testemunhal, como reconhece o acórdão recorrido, dos termos "Ana flex" como marca anteriormente à demandante, não impressiona.

Primeiro, e de modo irretorquível, porque o sistema brasileiro confere proteção a marcas por primeiro registradas, não se podendo enfraquecer o sistema ao reconhecer que em algum lugar, em algum momento, alguém já tenha utilizado a referida marca para identificar os seus produtos, sem registrá-la, o que colocaria em xeque todo o sistema marcário.

Por outro lado, o juízo sentenciante registrou que a autora também utilizava a marca anteriormente ao registro, fazendo referência ao ano de 2004 e a ré ao ano de 2000.

Não há reconhecer a possibilidade de afastar o que garante o registro de marca, essencial nos dias atuais na composição do valor das sociedades empresárias, porque, no espaço de alguns anos - sem que se tenha sequer acenado no sentido da má-fé por parte da autora - outrem tenha utilizado o mesmo signo para identificar os seus produtos, quedando-se inerte em proceder ao seu registro formal.

Neste panorama, sem adentrar na análise das provas, considerando o que no acórdão recorrido há acerca da controvérsia instaurada, tenho por verificada a afronta aos dispositivos de lei federal indicados no recurso, razão porque estou em dar provimento ao recurso especial, julgando procedente o pedido formulado na

ação de abstenção cumulada com indenização.

Determino, pois, a abstenção do uso da marca ANA FLEX pela Ré em seus produtos e serviços, e, ainda, do marketing da empresa, sob pena de multa diária fixada no valor de R\$ 5.000,00.

Condeno a ré a indenizar a Autora por danos emergentes e lucros cessantes decorrentes do uso indevido da marca registrada, cujo valor há de ser apurado em liquidação de sentença.

Tocante ao dano moral, o entendimento desta Corte Superior tem, de modo dominante, reconhecido a desnecessidade da prova para a sua caracterização:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO INDEVIDO DA MARCA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral por uso indevido de marca deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação, dispensando a prova de efetivo prejuízo (dano moral in re ipsa).

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.

3. No caso, a indenização por danos morais, fixada na sentença em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostra irrisória nem desproporcional, não se justificando, por isso, a sua revisão.

4. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1172916/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 284/STF. USO INDEVIDO DE MARCA. DANOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO. PRECEDENTES. DANO MORAL. VALOR. NÃO INTERVENÇÃO DO STJ. [...]

4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a utilização

de nome inequivocamente semelhante à marca de propriedade da autora para a comercialização de produtos no mesmo ramo de atividade acarreta a certeza do prejuízo material, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença. Desnecessidade de que a inicial especifique concretamente o prejuízo, que se presume em decorrência da prova da colocação no mesmo mercado da contrafação. Inépcia da inicial afastada.

[...]

6. Agravo da ré a que se nega provimento.

7. Recurso especial da autora parcialmente provido. (REsp 1507920/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 20/11/2019)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. VIOLAÇÃO. NOME DE DOMÍNIO. SIGNO DISTINTIVO. COLIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. CANCELAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

[...]

10. A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido. RECURSO ESPECIAL DE DECOLANDO LTDA NÃO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DE DECOLAR.COM LTDA PROVIDO. (REsp 1804035/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. USO INDEVIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais e morais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação.

4. No caso dos autos, a Corte de origem, analisando o acervo fático probatório dos autos, reconheceu o uso indevido de marca pela agravante, que adotou a expressão de uso exclusivo da agravada, não especificando que se tratava de película escurecedora, porém não produzida pela empresa autora, o que impõe o dever de indenizar.

5. *Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1444464/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 15/12/2017)*

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA FIGURATIVA. USO POR TERCEIRO. SINAL DE CARÁTER GENÉRICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM OS PRODUTOS QUE IDENTIFICA E QUE NÃO É DESIGNATIVA DE SUAS CARACTERÍSTICAS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. VIOLAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. PRESCINDIBILIDADE.

[...]

8. *Tratando-se de empresas que atuam no mesmo ramo de atividades (comércio de artigos de vestuário), a utilização de figura dotada de contornos muito próximos daquela anteriormente registrada como marca revela indiscutível possibilidade de causar confusão no público consumidor.*

9. *A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido.*

[...]

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1741348/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 03/09/2018)

Nessa conjuntura, presente o ilícito decorrente do uso indevido de marca registrada da autora, tenho por condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada, desde logo, em R\$ 30.000,00, corrigida por índices oficiais desde a presente data e acrescida de juros de mora desde a data do depósito da marca pela demandante, marco a partir do qual retroagira o direito de uso exclusivo da marca de titularidade do agravado.

A alegação de que os juros de mora contar-se-iam desde a data do arbitramento da indenização dos danos morais fora transitoriamente acolhida pela

Colenda 4ª Turma desta Corte, mas superada pela Segunda Seção.

Em matéria de responsabilidade extracontratual, os juros retroagem à data do evento danoso, ilicitude que, assim, passou a existir quando do depósito da marca pela agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRAFAÇÃO DA MARCA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

- 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral por uso indevido de marca deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação (dano moral in re ipsa), dispensando a prova de efetivo prejuízo.*
- 2. No caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso (Súmula 54/STJ).*
- 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1537883/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 04/09/2019)*

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA COM ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA. CONTRAFAÇÃO DA MARCA "INSULFILM". INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA NO STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. DELIMITAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

- 1. No caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.*
- 2. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula 362/STJ).*
- 3. Na hipótese, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, e a correção monetária, a partir do arbitramento da indenização por danos morais, momento em que, ao invés de se aplicarem os dois encargos, aplica-se somente a Taxa Selic.*
- 4. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1518445/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe*

10/06/2019)

CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA REGISTRADA. USO INDEVIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VALOR. CONCESSÃO DE LICENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 54/STJ. DANOS. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 326/STJ.

- 1. Não se vislumbra violação ao art. 535 do CPC, porquanto as questões submetidas ao Tribunal de origem foram suficiente e adequadamente delineadas, com abordagem integral do tema e fundamentação compatível.*
- 2. A indenização por violação de direito de propriedade industrial deve corresponder à remuneração que o titular da marca recebe pela concessão de licença para exploração do bem, nos termos do artigo 210, III, da Lei 9.279/96.*
- 3. Nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso. Súmula 54/STJ.*
- 4. O uso de marca registrada, sem a devida licença do proprietário, presume-se prejudicial a quem detém a titularidade.*
- 5. O acolhimento a menor do montante indenizatório pedido na inicial não enseja a aplicação do art. 21 do CPC, dado que o valor é apenas estimativo. Súmula 356/STJ.*
- 6. Recurso especial da DIJON S/A conhecido e parcialmente provido.*
- 7. Recurso especial da CONSTRUTORA GUERRA MARTINS LTDA - CGM - conhecido e provido em parte para reduzir o valor da indenização ao percentual de 0,1%. (REsp 662.917/MG, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 09/12/2008)*

De outro lado, não se sustenta o argumento no sentido de que o valor da indenização seria excessivo.

Não se pode guiar o ressarcimento pelos danos extrapatrimoniais pelo tão só capital social indicado pela agravante no seu contrato social quando da sua constituição ou posteriores revisões, senão deve-se, sim, evitar a exaustão eventual financeira do ofensor, o que não se pode concluir ocorrerá mediante a condenação ao pagamento de indenização no valor de R\$ 30.000,00.

No mais, foram considerados o grau de culpa do ofensor e o dano causado nos anos de violação aos direitos da agravada, reproduzidos no valor fixado monocraticamente.

Inexistem elementos a evidenciar a desproporcionalidade do valor fixado ou sua eventual severidade em face da situação financeira da demandada, razão por que mantenho a indenização no montante anteriormente arbitrado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

AgInt nos EDcl no REsp 1.787.677 / SP

PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2017/0239806-2

Número de Origem:

10058408020148260196 20160000494476 830188550 900924292

Sessão Virtual de 31/05/2022 a 06/06/2022

Relator do AgInt nos EDcl

Exmo. Sr. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : K L J INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - ME

ADVOGADOS : MARLO RUSSO E OUTRO(S) - SP112251

PEDRO CINTRA LEMOS OLIVIERI - SP374205

RECORRIDO : ANA VITÓRIA CALÇADOS LTDA

ADVOGADOS : ELAINE CRISTINA FERREIRA E OUTRO(S) - SP203889

ANA PAULA APONTE - SP264130

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : ANA VITÓRIA CALÇADOS LTDA

ADVOGADOS : ELAINE CRISTINA FERREIRA E OUTRO(S) - SP203889

ANA PAULA APONTE - SP264130

AGRAVADO : K L J INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - ME

ADVOGADOS : MARLO RUSSO E OUTRO(S) - SP112251

PEDRO CINTRA LEMOS OLIVIERI - SP374205

TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 31/05/2022 a 06/06/2022, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 07 de junho de 2022



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1982405 - MT (2022/0006911-5)

RELATOR : **MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**
AGRAVANTE : **NICOLETTI & CIA LTDA**
ADVOGADOS : **PAULO SERGIO PERSONA - SP135904**
 MARCELO HENRIQUE ZANONI - SP229125
 ALINE RODRIGUES DOLINSKI CAMPOS - PR091948
AGRAVADO : **MERCADÃO AGRÍCOLA LTDA**
OUTRO NOME : **MERCADÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS**
 AGRÍCOLAS LTDA
ADVOGADO : **ALBERTO DA CUNHA MACEDO - MT008074**
INTERES. : **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REGISTRO DE MARCA. CRITÉRIOS DE ANTERIORIDADE E TERRITORIALIDADE. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Reverter a conclusão do Colegiado originário, para acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 24/05/2022 a 30/05/2022, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 30 de maio de 2022.

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1982405 - MT (2022/0006911-5)

RELATOR : **MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**
AGRAVANTE : **NICOLETTI & CIA LTDA**
ADVOGADOS : **PAULO SERGIO PERSONA - SP135904**
 MARCELO HENRIQUE ZANONI - SP229125
 ALINE RODRIGUES DOLINSKI CAMPOS - PR091948
AGRAVADO : **MERCADÃO AGRICOLA LTDA**
OUTRO NOME : **MERCADÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS**
 AGRÍCOLAS LTDA
ADVOGADO : **ALBERTO DA CUNHA MACEDO - MT008074**
INTERES. : **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REGISTRO DE MARCA. CRITÉRIOS DE ANTERIORIDADE E TERRITORIALIDADE. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Reverter a conclusão do Colegiado originário, para acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Nicoletti & Cia Ltda. contra decisão monocrática desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 459):

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REGISTRO DE MARCA. CRITÉRIOS DE ANTERIORIDADE E TERRITORIALIDADE. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS PARA A MAJORAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Em suas razões (e-STJ, fls. 469-480), a agravante aduz ofensa aos arts. 127 e 129 da Lei n. 9.279/1996, além de dissídio jurisprudencial, afirmando que utiliza a expressão como nome empresarial desde 1994, e a recorrida apenas em 2003. Alega que não se trata de reexame de prova, mas de reavaliação da aplicação do direito ao

caso concreto, não incidindo a Súmula n. 7/STJ.

Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 482-487).

É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta provimento.

Consoante consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem ao dirimir a questão, asseverou que (e-STJ, fl. 363-366):

Como visto, a controvérsia instaurada nestes autos envolve a discussão acerca do direito de precedência quanto ao registro de marca perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI.

Sustenta a autora que utilizaria a marca “Mercadão Agrícola” desde a sua constituição, ocorrido nos idos de 1993, tendo, inclusive, procedido à sua alteração contratual, perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, em 02 de outubro de 2003, ocasião em que a sua denominação social passou a ser Mercadão Agrícola Ltda. EPP.

Por sua vez, sustenta a recorrida Nicoletti & Cia. Ltda. – EPP que seria a legítima detentora do uso da referida marca, eis que, mediante solicitação levada a efeito, nos idos de 2012, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, foi-lhe concedido o respectivo registro, em 18 de agosto de 2015, sem qualquer impugnação por parte da empresa suplicante.

O juízo monocrático julgou improcedente a demanda, ao argumento de que a suplicante, embora se encontrasse registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, não impugnara, oportunamente, o pedido e registro daquela mesma marca, levada a efeito pela empresa Nicoletti e Cia Ltda. ME, perante o INPI, no ano de 2012 e concedido em 18 de agosto de 2015, sendo que, por ocasião do seu pleito de registro demarca perante o referido órgão, no ano de 2017, a mencionada marca já se encontra anteriormente registrada em nome daquela outra empresa, não sendo por ela oportunamente impugnada, na esfera administrativa.

Assim posta a questão e não obstante os fundamentos em que se amparou a sentença recorrida, merece prosperar a tutela recursal deduzida pela suplicante. Com efeito, no que tange à apontada ausência de impugnação, na esfera administrativa, ao pedido do registro de marca requerido pela promovida Nicoletti e Cia Ltda. ME, impende consignar que tal circunstância, por si só, não tem o condão de inviabilizar o exercício do direito de preferência de marca, em face do princípio da inafastabilidade de jurisdição, insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que “é possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro demarca com fundamento em direito de precedência (art. 129, § 1º, da Lei 9.279/1996)” e deque “a Lei de Propriedade Industrial protege expressamente aquele que vinha utilizando regularmente marca objeto de depósito efetuado por terceiro, garantindo-lhe, desde que observados certos requisitos, o direito de precedência de registro” (REsp 1464975/PR, Rel.

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe14/12/2016). Quanto ao mais, a tutela jurisdicional também se afina com a orientação jurisprudencial daquela mesma Corte Superior de Justiça, no sentido de que, “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” e de que “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” (REsp 1673450/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 26/09/2017). De outra senda, na hipótese dos autos, em que se discute o direito de precedência, em razão da coincidência entre a marca e o nome empresarial da promovente, verifica-se que ambas as empresas exercem a sua atividade comercial na mesma base territorial (Estado do Maranhão), razão por que, diferentemente do que restou consignado na sentença monocrática, não lhe será exigível, para o exercício desse direito, a aventada proteção de âmbito nacional, conforme bem destacado no voto condutor do julgado proferido no aresto acima referido, in verbis:

(...)

Nesse contexto, desde que a empresa suplicante já fazia uso da denominação Social Mercado Agrícola Ltda. – EPP, desde os idos de 2003 (data da alteração social perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso), faz jus ao exercício do direito de preferência dessa marca em relação à empresa promovida Nicolette Cia Ltda. ME, que requereu o seu registro, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI somente nos idos de 2012, vindo a obter o seu registro no ano de 2015.

Com essas considerações, dou provimento à apelação, para reformar a sentença monocrática e julgar procedentes os pedidos iniciais, para anular o registro de marca nº 905263952, concedido à promovida Nicoletti e Cia Ltda. ME, que deverá suprimir o nome fantasia Mercado Agrícola dos seus atos constitutivos, devendo, ainda, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI proceder aos registros necessário sem seus assentamentos, em face da anulação aqui ordenada, restando invertidos os ônus da sucumbência.

A verba honorária, arbitrada pelo juízo monocrático, em quantia correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (R\$ 60.000,00), pro-rata, resta majorada em 2% (dois por cento), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, perfazendo o montante equivalente a 12% doze por cento) sobre o referido valor. (Sem grifo no original).

Dessa forma, não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado, sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ.

Ademais, ratifica-se que a Corte de origem adotou solução em consonância com o entendimento deste Tribunal Superior segundo o qual a prévia existência de registro marcário é óbice à utilização de termo semelhante para nomes empresariais,

em regra resolvendo-se o conflito segundo a incidência do princípio da anterioridade, temperado pelos princípios da territorialidade e da especialidade.

Assim, incide a Súmula n. 83/STJ, na espécie.

Corroborando esse entendimento o seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÕES DE ABSTENÇÃO DE USO CUMULADAS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. NOME EMPRESARIAL E MARCA. COLIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA. PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Demandas contrapostas versando sobre o direito de uso da marca "HERING" e do sinal figurativo "FIGURA DOS DOIS PEIXES", tendo como partes, de um lado, CIA. HERING, detentora do registro perante o INPI, e, de outro, LOJAS HERING S. A., que, sob tal denominação (nome empresarial), arquivou seus atos constitutivos perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em data anterior ao registro.

3. Considera-se deficiente a fundamentação recursal quando o dispositivo legal indicado como malferido não possui comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida pela parte recorrente. Incidência, por analogia, do óbice contido na Súmula nº 284/STF.

4. Impossibilidade de discutir, na hipótese, se o registro da marca "HERING" e do sinal figurativo "FIGURA DOS DOIS PEIXINHOS" poderia ou não ter sido efetuado perante o órgão competente, por se tratar de fato consumado ocorrido em 16/7/1952 (data do pedido efetuado perante o INPI), sem nenhuma oposição no prazo legal.

5. Os impasses decorrentes de colisão entre nome comercial (denominação) e marca não são resolvidos apenas pelo critério da anterioridade, devendo-se levar em consideração o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção, e o princípio da especificidade, que vincula a proteção da marca ao tipo de produto ou serviço, salvo quando declarada pelo INPI de "alto renome" ou "notória". Precedentes.

6. A tolerância do uso da marca por terceiros, ainda que por prolongado período, não retira do seu titular o exercício das prerrogativas que a lei lhe confere, entre os quais as que lhe asseguram o direito de usá-la com exclusividade e de impedir que outros a utilizem para a mesma finalidade.

7. Sendo a ora recorrida (CIA. HERING) a titular da marca "HERING" e do sinal figurativo "FIGURA DOS DOIS PEIXINHOS", a ela é facultada a utilização de seus sinais distintivos em conjunto com a expressão genérica "LOJA", mesmo que traduzida para o idioma inglês (STORE), por se tratar de termo evocativo cujo único intuito é descrever o tipo de estabelecimento comercial.

8. Nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a indicação de divergência

jurisprudencial requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações. Precedentes.

9. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 1.801.881/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 3/9/2019).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Fiquem as partes científicas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

**AgInt no REsp 1.982.405 / MT
PROCESSO ELETRÔNICO**

Número Registro: 2022/0006911-5

Número de Origem:

1000270-70.2018.4.01.3602 10002707020184013602

Sessão Virtual de 24/05/2022 a 30/05/2022

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : NICOLETTI & CIA LTDA

ADVOGADOS : PAULO SERGIO PERSONA - SP135904

MARCELO HENRIQUE ZANONI - SP229125

ALINE RODRIGUES DOLINSKI CAMPOS - PR091948

RECORRIDO : MERCADÃO AGRÍCOLA LTDA

OUTRO NOME : MERCADÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

ADVOGADO : ALBERTO DA CUNHA MACEDO - MT008074

INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : NICOLETTI & CIA LTDA

ADVOGADOS : PAULO SERGIO PERSONA - SP135904

MARCELO HENRIQUE ZANONI - SP229125

ALINE RODRIGUES DOLINSKI CAMPOS - PR091948

AGRAVADO : MERCADÃO AGRÍCOLA LTDA

OUTRO
NOME : MERCADÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

ADVOGADO : ALBERTO DA CUNHA MACEDO - MT008074

INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 24/05/2022 a 30/05/2022, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrichi, Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 31 de maio de 2022



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1823125 - PR (2019/0185634-0)

RELATOR : MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO : AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : RENAN MACIEL BRASIL - PR004070
AGRAVADO : EQUIPEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADO : GUARACI DE MELO MACIEL - PR037975

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DISSOLUÇÃO E EXTINÇÃO DA SOCIEDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIZAÇÃO DIRETA DE SÓCIOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada por American Medical do Brasil Ltda. em desfavor da Equipel Comércio de Equipamentos Ltda. objetivando que a empresa se abstenha de fabricar, vender ou utilizar a marca "Sanny", e seja condenada ao ressarcimento por perdas e danos materiais e morais, bem como contra a União pleiteando que o ente federado recolha e não mais utilize e distribua equipamentos contrafeitos pela primeira ré. Na sentença, os pedidos foram julgados procedentes, assim como o pedido da União, litisdenunciante, a fim de receber a restituição dos valores concernentes aos produtos adquiridos. No Tribunal *a quo*, a sentença foi mantida. Nesta Corte, em decisão monocrática de minha lavra, conheceu-se parcialmente do recurso especial para, nessa extensão, negar-lhe provimento.

II - Nesse sentido, verifica-se que o Tribunal de origem, ao manter inalterada a sentença prolatada, firmou entendimento de que, nos termos do art. 1.110 do Código Civil, os sócios permanecem responsáveis pelas dívidas não pagas apenas até o limite do patrimônio social que receberam na partilha, considerando a ocorrência de dissolução e extinção da sociedade, bem como a ausência de pedido da ora agravante relativamente à responsabilização direta e ilimitada dos sócios no momento processual oportuno, estando a questão preclusa.

III - Assim, verifica-se que o Tribunal *a quo* analisou a controvérsia dos autos levando em consideração, essencialmente, os fatos e provas relacionados à matéria. Nesse panorama, eventual debate acerca da pretensão recursal relativa à responsabilização dos sócios diante de eventual dissolução irregular da sociedade e da caracterização de contrafação, envolvendo peculiaridades do caso concreto, demandaria incursão na seara probatória, sobretudo fática, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.

IV - Com efeito, as razões recursais formuladas pela recorrente demonstram mero inconformismo e nítido intuito de promover a reapreciação de controvérsia satisfatoriamente examinada.

V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 26/04/2022 a 02/05/2022, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques.

Brasília, 02 de maio de 2022.

Ministro FRANCISCO FALCÃO
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1823125 - PR (2019/0185634-0)

RELATOR : MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO : AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : RENAN MACIEL BRASIL - PR004070
AGRAVADO : EQUIPEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADO : GUARACI DE MELO MACIEL - PR037975

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DISSOLUÇÃO E EXTINÇÃO DA SOCIEDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIZAÇÃO DIRETA DE SÓCIOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada por American Medical do Brasil Ltda. em desfavor da Equipel Comércio de Equipamentos Ltda. objetivando que a empresa se abstenha de fabricar, vender ou utilizar a marca "Sanny", e seja condenada ao ressarcimento por perdas e danos materiais e morais, bem como contra a União pleiteando que o ente federado recolha e não mais utilize e distribua equipamentos contrafeitos pela primeira ré. Na sentença, os pedidos foram julgados procedentes, assim como o pedido da União, litisdenunciante, a fim de receber a restituição dos valores concernentes aos produtos adquiridos. No Tribunal *a quo*, a sentença foi mantida. Nesta Corte, em decisão monocrática de minha lavra, conheceu-se parcialmente do recurso especial para, nessa extensão, negar-lhe provimento.

II - Nesse sentido, verifica-se que o Tribunal de origem, ao manter inalterada a sentença prolatada, firmou entendimento de que, nos termos do art. 1.110 do Código Civil, os sócios permanecem responsáveis pelas dívidas não pagas apenas até o limite do patrimônio social que receberam na partilha, considerando a ocorrência de dissolução e extinção da sociedade, bem como a ausência de pedido da ora agravante relativamente à responsabilização direta e ilimitada dos sócios no momento processual oportuno, estando a questão preclusa.

III - Assim, verifica-se que o Tribunal *a quo* analisou a controvérsia dos autos levando em consideração, essencialmente, os fatos e provas relacionados à matéria. Nesse panorama, eventual debate acerca da pretensão recursal relativa à responsabilização dos sócios diante de eventual dissolução irregular da sociedade e da caracterização de contrafação, envolvendo peculiaridades do caso concreto, demandaria incursão na seara probatória, sobretudo fática, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.

IV - Com efeito, as razões recursais formuladas pela recorrente demonstram mero inconformismo e nítido intuito de promover a reapreciação de controvérsia satisfatoriamente examinada.

V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte de recurso especial interposto pela União com fundamento no art. 105, III, *a*, da Constituição Federal, e, nessa extensão, negou-lhe provimento.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, I e II, do RISTJ, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa parte, nego-lhe provimento."

No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes argumentos:

Antes de passarmos aos argumentos visando à impugnação da decisão, é importante frisar que este agravo interno é um recurso parcial, uma faculdade das partes prevista no art. 1.002 do CPC/2015. "É aquele que, em virtude de limitação voluntária, não compreende a totalidade do conteúdo impugnável da decisão. O recorrente decide impugnar apenas uma parcela ou um capítulo da decisão" (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3, p. 95).

[...]

Assim, vem a União nesta oportunidade apresentar um recurso parcial. Não será objeto desta impugnação a violação ao art. 1.022 do CPC/15.

[...]

Portanto, depreende-se das razões recursais que não há se falar em ausência de impugnação ao fundamento do acórdão recorrido de que a União não teria adotado as providências processuais para lograr a desconsideração da personalidade jurídica da empresa-ré.

Com efeito, restou demonstrado que a União adotou as providências processuais cabíveis no momento processual em que se delinearam as circunstâncias que poderiam levar à responsabilização pessoal dos sócios.

[...]

A decisão ora agravada afirmou que "Ainda que se pudesse superar o referido óbice, o recurso não teria êxito porquanto houve preclusão da matéria relativa ao alcance do

patrimônio pessoal dos sócios, já que não foi alegada pela União no momento processual oportuno.” (fls. 890)

Ocorre que não há se falar em preclusão. Isso porque, consoante se depreende das razões recursais, a matéria foi alegada e debatida no momento processual em que delineados os contornos fáticos que conduziram à possibilidade de responsabilização dos sócios.

As peculiaridades do caso concreto demonstram que a responsabilidade dos sócios não resta inviabilizada. Com efeito, o art. 50 do CC, o art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, o art. 10 Decreto n. 3708/19 e os arts. 931 e 1080 do CC corroboram a tese da União de que os sócios devem ser responsabilizados diante da dissolução irregular da sociedade e da caracterização de contrafação, causando sério prejuízo ao ente público na prestação de serviços à população.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno não merece provimento.

A parte agravante repisa os mesmos argumentos suficientemente analisados como incapazes de, por um lado, amparar a pretensão de admissibilidade recursal deduzida, e, por outro, infirmar os fundamentos que embasaram a decisão recorrida, o que faz subsistir o entendimento nela externado.

Nesse sentido, verifica-se que o Tribunal de origem, ao manter inalterada a sentença prolatada, firmou entendimento de que, nos termos do art. 1.110 do Código Civil, os sócios permanecem responsáveis pelas dívidas não pagas apenas até o limite do patrimônio social que receberam na partilha, considerando a ocorrência de dissolução e extinção da sociedade, bem como a ausência de pedido da ora agravante relativamente à responsabilização direta e ilimitada dos sócios no momento processual oportuno, estando a questão preclusa, conforme trecho do acórdão recorrido a seguir transcrito:

Quanto à insurgência da União de responsabilização direta e ilimitada dos sócios da empresa Equipel, deve-se ter em conta que não houve qualquer pedido nesse sentido antes da prolação da sentença, não podendo ser conhecido neste momento. Assim, a responsabilidade alcança apenas o patrimônio social que foi partilhado no momento do distrato social, não podendo alcançar patrimônio pessoal dos sócios além deste limite.

Logo, deve ser mantida a decisão que, diante da dissolução e extinção da sociedade, considerou que os sócios permanecem responsáveis pelas dívidas não pagas apenas até o limite do patrimônio social que receberam na partilha, conforme art. 1.110 do Código Civil.

Por fim, cumpre referir que, em que pese o pedido formulado tanto pela autora como pela litisdenunciante União tenha sido dirigido exclusivamente à ré Equipel Comércio de Equipamentos LTDA, a qual foi dissolvida entre o ingresso com a ação e a efetiva citação

de tal empresa, seus sócios compareceram ao processo, a fim de defender os interesses da extinta empresa. Como referiu o julgador:

Todavia, imperativo notar que o comparecimento não foi pessoal dos sócios, para defesa de interesse próprio, mas sim para defesa de interesse da sociedade. Ademais, a própria citação foi feita em relação à empresa, figurando os sócios como seus representantes legais (fl. 262). Não houve citação pessoal dos sócios.

Essa particularidade deve ser observada, a fim de bem limitar qual a responsabilidade dos sócios no momento, frente à dívida deixada pela empresa extinta. E essa responsabilidade alcança apenas o patrimônio social que foi partilhado no momento do distrato social, não podendo alcançar patrimônio pessoal dos sócios além deste limite.

Logo, não se verifica irregularidade na citação.

Assim, verifica-se que o Tribunal *a quo* analisou a controvérsia dos autos levando em consideração, essencialmente, os fatos e provas relacionados à matéria. Nesse panorama, eventual debate acerca da pretensão recursal relativa à responsabilização direta dos sócios diante de eventual dissolução irregular da sociedade e de caracterização de contrafação, envolvendo peculiaridades do caso concreto, demandaria incursão na seara probatória, sobretudo fática, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.

Com efeito, as razões recursais formuladas pela recorrente demonstram mero inconformismo e nítido intuito de promover a reapreciação de controvérsia satisfatoriamente examinada.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO SEGUNDA TURMA

**AgInt no REsp 1.823.125 / PR
PROCESSO ELETRÔNICO**

Número Registro: 2019/0185634-0

Número de Origem:

200770000248924 200804000028203 50286570520164047000

Sessão Virtual de 26/04/2022 a 02/05/2022

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : UNIÃO

RECORRIDO : AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA

ADVOGADO : RENAN MACIEL BRASIL - PR004070

RECORRIDO : EQUIPEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

ADVOGADO : GUARACI DE MELO MACIEL - PR037975

ASSUNTO : DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : UNIÃO

AGRAVADO : AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA

ADVOGADO : RENAN MACIEL BRASIL - PR004070

AGRAVADO : EQUIPEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

ADVOGADO : GUARACI DE MELO MACIEL - PR037975

TERMO

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 26/04/2022 a 02/05/2022, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques.

Brasília, 03 de maio de 2022



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1845508 - RJ (2019/0045821-9)

RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
RECORRENTE : SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADOS : JACQUES LABRUNIE - RJ055594
JOÃO VIEIRA DA CUNHA - RJ127926
VICENTE DE MOURA ROSENFELD - SP286838
JADDY MARIA ALVES PEREIRA MESSIAS - SP400938
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO : GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADOS : AUGUSTO CÉSAR ROCHA VENTURA - GO012539
SAMUEL MARTINS GONÇALVES - GO017385
RODRIGO GONÇALVES MONTALVÃO - GO023441
ROGÉRIO SANTOS BEZE - RJ113058
MARIANA GONÇALVES ALBUQUERQUE - GO045796

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. AÇÃO DE NULIDADE DA MARCA NOMINATIVA VITACIN, COM PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE USO. ART. 124, XIX, DA LPI. PRÉVIO REGISTRO, NA MESMA CLASSE, DA MARCA VITAWIN. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 124, XIX, 129 e 130 DA LPI. NÃO OCORRÊNCIA. MARCA VITAWIN QUE CONFIGURA MARCA ALTAMENTE SUGESTIVA DO PRODUTO A QUE SE REFERE (SUPLEMENTO MULTIVITAMÍNICO). MARCA FRACA. EXCLUSIVIDADE RESTRITA AO USO LITERAL DO SIGNO COMO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DO NOME GENÉRICO. ART. 124, VI, DA LPI. CONSEQUENTE INVIABILIDADE DA PROTEÇÃO ALMEJADA, QUE ACABARIA POR CONFERIR AMPLA PROTEÇÃO A NOME PRATICAMENTE IGUAL AO GENÉRICO.

1. Ação proposta com o objetivo de anulação, com fundamento no art. 124, XIX, da LPI, do registro da marca VITACIN, diante do prévio registro da marca VITAWIN na mesma classe de produtos, bem como de condenar a ré a

se abster de utilizar referido nome ou qualquer outro signo que se assemelhe à marca anteriormente registrada.

2. A verificação da impossibilidade de registro de uma marca em razão de possível conflito com marca anteriormente registrada, como regra, demanda o exame (i) do grau de semelhança entre os sinais; (ii) do grau de semelhança entre os produtos; (iii) da possibilidade de confusão ou de associação no público consumidor.

3. Caso concreto, porém, que apresenta a peculiaridade de a marca anterior, VITAWIN, ser altamente sugestiva dos produtos a que se refere (suplementos multivitamínicos), sendo quase idêntica ao nome genérico em inglês "vitamin".

3. Se, de acordo com o art. 124, VI, da LPI, não é possível o registro de sinal genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo que tenha relação com o produto ou serviço a que se refere, também não é possível que o registro de marca praticamente idêntica ao nome genérico possa se valer de ampla proteção, sob pena de se permitir, por via transversa, aquilo que a própria lei busca evitar: a apropriação, por particulares, de nome comumente utilizado em determinado segmento mercadológico.

4. Eventual semelhança fonética e gráfica entre as marcas em questão que não se mostra relevante para fins de proteção da marca anterior, uma vez que ambas são evocativas dos produtos a que se referem.

5. Tratando-se de marca muito fraca, a exclusividade conferida pelo registro deve ser restrita ao uso literal da marca como registrada, o que não é o caso.

6. Possibilidade de confusão ou de associação indevida que não ficou demonstrada, sobretudo considerando a diferença ideológica existente entre as marcas em questão. Impossibilidade de reexame dos fatos. Súmula 7/STJ.

7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente), Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 07 de junho de 2022.

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1845508 - RJ (2019/0045821-9)

RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
RECORRENTE : SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADOS : JACQUES LABRUNIE - RJ055594
JOÃO VIEIRA DA CUNHA - RJ127926
VICENTE DE MOURA ROSENFELD - SP286838
JADDY MARIA ALVES PEREIRA MESSIAS - SP400938
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO : GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADOS : AUGUSTO CÉSAR ROCHA VENTURA - GO012539
SAMUEL MARTINS GONÇALVES - GO017385
RODRIGO GONÇALVES MONTALVÃO - GO023441
ROGÉRIO SANTOS BEZE - RJ113058
MARIANA GONÇALVES ALBUQUERQUE - GO045796

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. AÇÃO DE NULIDADE DA MARCA NOMINATIVA VITACIN, COM PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE USO. ART. 124, XIX, DA LPI. PRÉVIO REGISTRO, NA MESMA CLASSE, DA MARCA VITAWIN. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 124, XIX, 129 e 130 DA LPI. NÃO OCORRÊNCIA. MARCA VITAWIN QUE CONFIGURA MARCA ALTAMENTE SUGESTIVA DO PRODUTO A QUE SE REFERE (SUPLEMENTO MULTIVITAMÍNICO). MARCA FRACA. EXCLUSIVIDADE RESTRITA AO USO LITERAL DO SIGNO COMO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DO NOME GENÉRICO. ART. 124, VI, DA LPI. CONSEQUENTE INVIABILIDADE DA PROTEÇÃO ALMEJADA, QUE ACABARIA POR CONFERIR AMPLA PROTEÇÃO A NOME PRATICAMENTE IGUAL AO GENÉRICO.

1. Ação proposta com o objetivo de anulação, com fundamento no art. 124, XIX, da LPI, do registro da marca VITACIN, diante do prévio registro da marca VITAWIN na mesma classe de produtos, bem como de condenar a ré a

se abster de utilizar referido nome ou qualquer outro signo que se assemelhe à marca anteriormente registrada.

2. A verificação da impossibilidade de registro de uma marca em razão de possível conflito com marca anteriormente registrada, como regra, demanda o exame (i) do grau de semelhança entre os sinais; (ii) do grau de semelhança entre os produtos; (iii) da possibilidade de confusão ou de associação no público consumidor.

3. Caso concreto, porém, que apresenta a peculiaridade de a marca anterior, VITAWIN, ser altamente sugestiva dos produtos a que se refere (suplementos multivitamínicos), sendo quase idêntica ao nome genérico em inglês "vitamin".

3. Se, de acordo com o art. 124, VI, da LPI, não é possível o registro de sinal genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo que tenha relação com o produto ou serviço a que se refere, também não é possível que o registro de marca praticamente idêntica ao nome genérico possa se valer de ampla proteção, sob pena de se permitir, por via transversa, aquilo que a própria lei busca evitar: a apropriação, por particulares, de nome comumente utilizado em determinado segmento mercadológico.

4. Eventual semelhança fonética e gráfica entre as marcas em questão que não se mostra relevante para fins de proteção da marca anterior, uma vez que ambas são evocativas dos produtos a que se referem.

5. Tratando-se de marca muito fraca, a exclusividade conferida pelo registro deve ser restrita ao uso literal da marca como registrada, o que não é o caso.

6. Possibilidade de confusão ou de associação indevida que não ficou demonstrada, sobretudo considerando a diferença ideológica existente entre as marcas em questão. Impossibilidade de reexame dos fatos. Súmula 7/STJ.

7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Versam os autos acerca de ação proposta por SANOFI contra o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e contra GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA, com o objetivo de ver reconhecida a nulidade do registro da marca nominativa VITACIN, registrada sob o n.

825719208, na classe NCL(8) 05 (medicamento para medicina humana – vitamina C), com a condenação da segunda ré a se abster de utilizar a expressão VITACIN ou qualquer outra que se assemelhe à expressão VITAWIN para assinalar vitaminas e quaisquer outros produtos farmacêuticos, sob pena de pagamento de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo de origem indeferiu a liminar e, posteriormente, julgou improcedentes os pedidos da inicial (e-STJ fls. 272-280), por entender que há possibilidade de convivência entre as marcas VITAWIN e VITACIN, já que não há identidade gráfica e fonética entre elas, que ambos os signos apresentam caráter evocativo e que não há elementos que permitam concluir pela possibilidade de confusão ou de falsa associação no consumidor quanto à origem dos produtos identificados por cada uma dessas marcas.

Interposto recurso de apelação por SANOFI (e-STJ fls. 283-303), o Tribunal Regional Federal da 2ª Região a ele negou provimento, mantendo integralmente a sentença, por ter concluído que a marca VITAWIN é marca fraca e que, portanto, a ela deveria ser imposto o ônus da coexistência pacífica com outras marcas semelhantes da mesma natureza (e-STJ fls. 366-372).

A ementa do acórdão recorrido foi redigida nos seguintes termos (e-STJ fls. 372):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL: MARCA - COLIDÊNCIA - "VITAWIN" - "VITACIN" -REGISTRO - MITIGAÇÃO DO DIREITO A EXCLUSIVIDADE.

I – Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes do STJ.

II - As marcas "VITACIN" e "VITAWIN" não possuem identidade gráfica e fonética, porque a pronúncia “cin” é diferente de “win”, e têm clara

distinção ideológica – uma deriva de vitamin e traz a ideia de vitamina C e a outra advém de vitória em inglês (win) -, o que afasta a possibilidade de confusão ou falsa associação quanto à origem dos produtos identificados por ambas, ainda que tais produtos estejam enquadrados no mesmo segmento de mercado - farmacêutico -

III – O prefixo "VITA" é evocativo de vitamina e integra diversos conjuntos marcários que foram concedidos a diversos titulares, implicando na mitigação da regra de exclusividade do registro.

IV - Apelação conhecida e não provida.

Em seu recurso especial (e-STJ fls. 376-396), fundado apenas na alínea *a* do permissivo constitucional, SANOFI alega a violação dos arts. 124, XIX, 129 e 130, III, da Lei n. 9.279/96, afirmando: a) que basta a semelhança passível de causar confusão ou associação para fins de aplicação do art. 124, XIX, da LPI; b) que, ainda que se entenda pela evocatividade de determinadas marcas, não se pode permitir a convivência de marcas praticamente idênticas, diferenciadas por uma única letra, em detrimento de seus direitos de propriedade industrial e dos consumidores, que podem ser levados a erro diante da flagrante proximidade entre as marcas; c) que, além da flagrante similaridade gráfica e fonética, as marcas VITAWIN e VITACIN designam os mesmos produtos, vendidos lado a lado nas prateleiras de farmácias, destinados ao mesmo público alvo; d) que detém o direito ao uso exclusivo da sua marca VITAWIN e de suas variações, para designar suplementos vitamínicos, em todo o território nacional, além de lhe ser assegurado o direito de zelar pela integridade material de sua marca e reputação; e) que a mera substituição da letra W pela letra C não tem o condão de distanciar os signos em questão, não conferindo caráter distintivo à marca da recorrida e, ao contrário, reforçando a imitação fraudulenta; f) que detém a anterioridade marcária, tendo em vista que o seu primeiro depósito data do ano de 2000, enquanto a marca da recorrida foi depositada apenas em 2003; g) que o conjunto formado pela

associação do termo VITA ao sufixo IN está presente em ambas as marcas, o que as aproxima demasiadamente, causando a mesma impressão visual e memória fonética; h) que não deve ser aplicada a teoria da distância, tendo em vista que não há qualquer marca próxima a VITAWIN convivendo no mercado, com exceção da marca da recorrida.

O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI apresentou as contrarrazões (e-STJ fls. 468-474).

O recurso especial foi inadmitido pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (e-STJ fls. 481-483).

Interposto agravo (e-STJ fls. 486-501), dele conheci para não conhecer do recurso especial (e-STJ fls. 537-543).

Interposto agravo interno (e-STJ fls. 548-555), em juízo de retratação, tornei sem efeito a decisão agravada e determinei a reautuação do agravo como recurso especial, para melhor exame da controvérsia (e-STJ fls. 582-583).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Colegas, não merece provimento o presente recurso especial.

A controvérsia diz respeito a verificar se o prévio registro da marca VITAWIN poderia ensejar a invalidação, nos termos do art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), do registro da marca VITACIN na mesma classe de produtos, relativa a, dentre outros, preparações farmacêuticas e suplementos alimentares.

O Tribunal de origem manteve integralmente a sentença de improcedência, tendo concluído que, diante da natureza evocativa da marca VITAWIN, seu titular

deveria arcar com o ônus de sua convivência pacífica com signos semelhantes.

Em suas razões, a recorrente alega que o caráter evocativo de sua marca não pode levar à conclusão de que marcas praticamente idênticas, utilizadas para os mesmos produtos, devem coexistir. Afirmar que deve ser garantida a proteção que lhe é conferida pelos arts. 129 e 130, III, da Lei de Propriedade Industrial, de modo que deve ser reconhecido seu direito de impedir o registro de marca semelhante para os mesmos produtos, diante da possibilidade de confusão ou de associação.

Não lhe assiste razão.

A recorrente busca, por meio da presente ação, a anulação da marca nominativa VITACIN, depositada em 01/09/2003 e cujo registro foi concedido pelo INPI em 09/03/2011, para designar medicamentos para medicina humana (vitamina C).

A pretensão anulatória tem por fundamento o art. 124, XIX, da LPI, que assim dispõe:

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;

Da norma acima mencionada, depreende-se que a análise da possibilidade de registro de uma marca que, ao menos em tese, conflita com outra marca anteriormente registrada, pressupõe, como regra, o exame de três elementos: (i) o grau de semelhança entre os sinais; (ii) o grau de semelhança entre os produtos; (iii) a possibilidade de confusão ou de associação no público consumidor.

Conforme já tive a oportunidade de registrar em julgado anterior (REsp

1847987/MS, julgado em 23/11/2021, DJe 09/12/2021), em casos de dupla identidade – isto é, quando há identidade não apenas entre os sinais, mas também entre os produtos por eles designados – presume-se a possibilidade de confusão ou de associação indevida, sendo desnecessária a sua aferição *in concreto*.

O presente caso, porém, apresenta algumas peculiaridades que, por serem relevantes, devem ser necessariamente levadas em consideração para a correta solução da lide.

Em primeiro lugar, não se trata de caso de dupla identidade. Nem as marcas em questão nem os produtos a que se referem guardam completa identidade entre si, ainda que haja elevado grau de semelhança.

Em segundo lugar, conforme reconhecido na sentença e no acórdão recorrido – e não impugnado nas razões recursais –, a marca VITAWIN é evocativa dos produtos a que se refere.

1. Da marca evocativa e seu reduzido grau de distintividade:

Para que uma marca possa ser registrada, ela deve, como é cediço, preencher o requisito da distintividade, exigido pelo art. 122 da Lei de Propriedade Industrial.

Justamente por este motivo, o art. 124, VI, do mesmo diploma legal proíbe o registro de sinais:

de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva. – g.n.

O sinal que seja meramente descritivo do produto ou do serviço por ele designado carece de distintividade e não pode, por conseguinte, ser registrado

como marca.

Seria inviável, por exemplo, o registro, como marca relacionada a suplementos vitamínicos, do nome SUPLEMENTO VITAMÍNICO ou VITAMINA, ou qualquer outro sinal que se limite a descrever o produto.

Cito, por oportuno, trecho de obra especializada (Propriedade Industrial Aplicada: Reflexões para o Magistrado. Brasília: CNI, 2013, p. 81):

Os signos genéricos, necessários, comuns, vulgares ou simplesmente descritivos não podem ser registrados como marca porque lhes falta distintividade. Trata-se, pois, de signos que não são capazes de distinguir e individualizar determinado produto ou serviço dos seus congêneres no mercado.

Portanto, são signos que não podem ser apropriados por um único particular. Caso contrário, os demais empresários ver-se-iam impedidos de utilizarem tais expressões, o que, em última instância, acarretaria sérios desequilíbrios concorrenciais.

(...)

Por exemplo, a expressão “AUTOMÓVEL” é genérica para assinalar automóveis. Logo, nenhum fabricante de veículos pode adquirir direitos de exclusividade sobre a referida expressão.

Por outro lado, uma expressão pode ser genérica para determinado segmento mercadológico e ser inerentemente distintiva para outro ramo de indústria e comércio. Exemplifica-se: a palavra “DIESEL” é perfeitamente registrável como marca quando utilizada para distinguir roupas e artigos do vestuário em geral. Trata-se de um signo genérico e não registrável quando utilizado em meio a serviços de fornecimento de combustível. – g. n.

Note-se que a distintividade, conforme amplamente reconhecido na doutrina, manifesta-se em diferentes graus.

De um lado do espectro, mal ultrapassando a barreira da registrabilidade, encontram-se as marcas evocativas, também chamadas de sugestivas, que, embora não sejam meramente descritivas, fazem clara referência aos serviços ou aos produtos por elas designados.

São as chamadas **marcas fracas**, que, conquanto apresentem distintividade, carregam consigo a indicação do tipo de produto ou serviço a que se referem. O consumidor, ao se deparar com a marca, identifica quase que instantaneamente qual o seu objeto. São marcas minimamente inventivas, que não demandam, como regra, grandes investimentos na construção de identidade perante o mercado consumidor.

Confira-se, por oportuno, a lição de Denis Barbosa (*in* Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003, p. 817):

Reservadas em muitos países a um registro secundário, certas marcas sem maior distintividade são aceitas, embora tenham relação com o produto ou serviço a ser designado. Tal relação não pode ser direta (denotativa), por exemplo, “impressora” para impressoras, mas indireta ou conotativa, como por exemplo, as que evoquem o elemento marcado. (...)

De outro lado, a marca fraca é muito mais sujeita à presença de competidores e menos defensável num caso de contrafação, exceto nas hipóteses em que, por longo uso, o signo tenha conseguido uma “significação secundária”. – g.n.

No extremo oposto da escala, gozando do mais alto grau de distintividade, encontram-se marcas fantasiosas, com nomes completamente inventados, que não remetem o consumidor, sequer minimamente, aos produtos e serviços a que se referem.

São as chamadas **marcas fortes**, que, por configurarem signos inovadores, gozam de uma proteção de maior alcance, oponível até mesmo contra marcas com menor grau de semelhança. Justamente por não fazerem alusão a qualquer produto ou serviço, são marcas que exigem do seu titular maior investimento na construção do vínculo signo-produto na mente do consumidor.

No presente caso, conforme reconhecido na sentença e no acórdão recorrido, a

marca VITAWIN é claramente sugestiva dos produtos por ela designados.

Com efeito, ao mesmo tempo em que o signo remete a vitamina, mais especificamente ao inglês *vitamin*, ela é utilizada justamente para designar suplementos multivitamínicos.

Note-se que eventual marca denominada VITAMIN para designar suplementos multivitamínicos evidentemente não seria registrável, por ausência de distintividade. Já a marca VITAWIN, ainda que registrável, é inegavelmente fraca, considerando que apenas uma letra lhe confere distintividade.

Ressalto que a letra W poderia ser perfeitamente concebida como um M invertido, o que levaria à conclusão de que toda a palavra *vitamin* – e somente a palavra *vitamin* - foi reproduzida na marca nominativa, apenas com uma letra invertida.

Irretocável, pois, a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de que a marca da recorrente é altamente sugestiva dos produtos que designa. Apresenta, portanto, reduzido grau de distintividade.

Partindo dessa premissa, passo ao exame dos três elementos necessários à verificação da possibilidade de registro de marca VITACIN.

2. Do Grau de Semelhança entre os Sinais:

A recorrente, em seu recurso, buscou demonstrar que os sinais são praticamente idênticos, sendo que a marca VITACIN configura reprodução praticamente integral da sua marca VITAWIN, tendo havido a mera substituição da letra W pela letra C.

À primeira vista, é possível perceber, de fato, a similaridade gráfica e fonética

entre as marcas em questão.

Cumprе ressaltar, porém, que elas se assemelham justamente naquilo que evoca os produtos aos quais se referem, isto é, justamente naquilo que não é apropriável, nos termos do já mencionado art. 124, VI, da LPI.

A semelhança entre VITAWIN e VITACIN decorre do fato de que ambos os signos são fortemente indicativos dos produtos a que se referem. São signos semelhantes pelo simples fato de serem ambos reproduções quase integrais da palavra inglesa *vitamin*, indicativa de seus produtos.

Sendo a marca VITAWIN muito próxima do nome genérico do produto ao qual se refere, sua proteção deve estar restrita ao uso literal do próprio signo. Vale dizer, o direito de exclusividade conferido quando do registro da marca VITAWIN deve ser restrito à possibilidade de impedir que terceiros reproduzam precisa e literalmente o seu signo, sob pena de se conferir à recorrente, por via transversa, o direito ao uso exclusivo da palavra *vitamin* e de suas variações, o que, nos termos do art. 124, VI, da LPI, não é possível.

Com efeito, se a ninguém é dado registrar o nome genérico, não pode a recorrente, valendo-se de um nome muito próximo ao genérico, pretender impedir outros de registrarem nomes semelhantes.

Conforme ilustra Denis Barbosa (*in* Uma Introdução à Propriedade Intelectual . 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003, p. 814):

Pois cercar uma praça e construir nela uma casa para uso privado é tão absurdo quanto querer apropriar-se de uma expressão de uso comum para proveito de uma pessoa só. É claro que o Direito – seja o brasileiro, seja o de qualquer país – não vai dar a alguém o uso exclusivo de uma expressão que era antes de uso comum, necessário, uma expressão que o povo precisa para se comunicar.

Nesse contexto, se a diferença entre o nome genérico *vitamin* e a marca VITAWIN reside, quando muito, em uma letra, não pode a recorrente pretender impedir a recorrida de registrar marca semelhante alegando que apenas uma letra a diferencia da sua.

Ademais, conforme bem afirmado nas instâncias de origem, a marca da recorrida apresenta clara diferença ideológica em relação à marca da recorrente, o que lhe garante suficiente distinção.

Nesse sentido, cito trecho da sentença, reproduzido no acórdão recorrido (e-STJ fls. 370):

Verifica-se que o termo VITACIN da Ré procura aglutinar o termo “vitamin” (vitamina em inglês) com a letra “c” (um tipo de vitamina), formando assim ao termo sugestivo “vitacin”. Já a Autora mesclou “vitamin” com o termo inglês “win”, cujo significado é vencer, ganhar, formando “vitawin”. Como se vê, há clara distinção ideológica (uma traz a ideia de vitamina C, outra a ideia de vitória) entre as marcas. (...) Nesse cenário, conclui-se que as marcas em litígio são suficientemente distintas e individualizadas.

Ressalto, outrossim, que, consoante também bem notado nas instâncias de origem, há inúmeras outras marcas registradas com a expressão “VITA” como indicativo de vitamina, o que não poderia deixar de ser, considerando que tal partícula, quando referente ao próprio produto designado pela marca, não pode ser apropriada por quem quer que seja.

Isso é o que se verifica do seguinte trecho do acórdão recorrido, em que novamente reproduz a sentença (e-STJ fls. 370):

Ademais, em pesquisa realizada à consulta à base de dados do INPI (www.inpi.gov.br.), esse Juízo verificou que o prefixo VITA, parte comum às marcas em litígio VITACIN e VITAWIN, é comumente utilizado no ramo mercadológico no qual atuam a Autora e a Ré. Dentre os registros de marcas concedidos destacam-se: VITAMILES (002187078); VITAMINER (002304074); VITASAIS (002350831); VITANUTRI (003514366); VITAMIX

(730131963); VITANATUR (750013010); VITAFLOA (811398307); VITA E (812057864); VITABRONC (812357035); VITATONICO (812623851); VITAMILK (813162602); VITAHERVAS (813360560) e VITA LAB (814333109). Faço especial destaque também para VITAKING (registro nº 820274631), cuja pronúncia em inglês (“vitaquim”) é semelhante à das marcas em cotejo (“vitacim” e “vitaum”). Apesar da semelhança, todas essas as marcas podem coexistir pacificamente, ao evocar o termo vitamina.

Relembro, ainda, que, conforme já decidido por esta Terceira Turma, em casos de conflitos de marcas, é possível utilizar como parâmetro a Teoria da Distância, segundo a qual não se pode exigir que a marca examinada guarde distância desproporcional em relação ao grupo de marcas semelhantes já registradas e em uso no respectivo mercado.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E DE ABSTENÇÃO DE USO. ELLE / ELLE ELLA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TEORIA DA DISTÂNCIA.

1. Ação ajuizada em 18/12/2015. Recurso especial interposto em 4/7/2018. Autos conclusos à Relatora em 20/5/2019.

2. O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu a marca ELLE ELLA à recorrida.

3. Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que o uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da(s) marca(s) supostamente infringida(s). Precedentes.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes.

5. O fato de existirem diversas marcas em vigor também formadas pela expressão ELLE atrai a aplicação da teoria da distância, fenômeno segundo a qual não se exige de uma nova marca que guarde distância desproporcional em relação ao grupo de marcas semelhantes já difundidas na sociedade.

6. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. Súmula 7/STJ.

7. Diante do contexto dos autos, portanto, e a partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência consolidada nesta Corte, impõe-se concluir que as circunstâncias fáticas subjacentes à hipótese - grau de distintividade/semelhança, ausência de confusão ou associação errônea pelos consumidores, tempo de coexistência, proximidade entre marcas do mesmo segmento - impedem que se reconheça que a marca registrada pela recorrida deva ser anulada.

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(REsp 1819060/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020) – g.n.

No presente caso, considerando i) que a semelhança fonética e gráfica existente entre as marcas se dá apenas quanto a elementos não apropriáveis; ii) que há diferença ideológica entre os signos, bem como iii) que a marca da recorrida não se distancia de outras já existentes no mercado de suplementos vitamínicos, não há semelhança suficiente para lhe impedir o registro.

3. Do Grau de Semelhança entre os Produtos:

No presente caso, ambas as marcas são registradas na Classe 5 da Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL), que se refere a, dentre outros, preparações farmacêuticas e suplementos alimentares.

Os produtos em questão não são exatamente idênticos, embora trate-se de suplementos vitamínicos. Enquanto o produto comercializado sob a marca VITAWIN refere-se a suplementos multivitamínicos, o produto designado pela marca VITACIN é suplemento apenas de vitamina C.

De todo modo, é inegável que se trata de produtos, no mínimo, semelhantes.

Como regra, para se reduzir significativamente a possibilidade de confusão ou de associação entre duas marcas, o grau de semelhança entre os signos deve ser inversamente proporcional ao grau de semelhança entre os produtos ou serviços a

que se referem. Vale dizer, quanto mais semelhantes forem os signos, mais distintos devem ser os produtos ou os serviços a que se referem.

O presente caso, porém, representa uma exceção.

A recorrente, titular de marca nominativa muito sugestiva, quase idêntica ao nome comum do produto a que se refere, pretende impedir o registro de outra marca que também guarda grande semelhança com o nome genérico.

Sendo assim, tratando-se do conflito entre duas marcas altamente evocativas, elas logicamente irão se referir a produtos que são, no mínimo, semelhantes ou afins. Em casos como o presente, portanto, o grau de semelhança entre os produtos configura pressuposto da própria lide, não devendo, por si só, ser levado em consideração para fins de impossibilitar o registro da marca da recorrida.

Acerca da impossibilidade de rigor no exame do conflito de marcas pertencentes ao mercado farmacêutico, cito lição clássica de Gama Cerqueira (in Tratado da Propriedade Industrial. V 1. Rio de Janeiro: Editora Revista Forense, 1946, p. 409-410):

Na composição das marcas desse gênero, sobretudo na indústria farmacêutica, é comum o emprego de radicais tirados de palavras de uso comum, de prefixos e sufixos, para com eles formar nomes originais por meio dos processos linguísticos de justaposição e aglutinação. Outras vezes, procede-se pela supressão de letras ou sílabas de palavras conhecidas ou pela intercalação ou transposição desses elementos.

(...)

*Todos esses radicais, prefixos e sufixos, sendo de uso comum, não podem constituir objeto de direito exclusivo. Isto, entretanto, não significa que se deva conceder o registro de marcas suscetíveis de confusão com outras já registradas, sob a alegação de serem compostas de elementos vulgares, porque o direito de usá-los não exclui a necessidade de evitar condusão entre as marcas e os produtos. É certo que o número limitado desses elementos não permite a formação de marcas absolutamente distintas, havendo certa semelhança entre as que se compõem com os mesmos radicais e sufixos. **Dai resulta que as questões entre marcas dessa espécie não***

podem ser examinadas com o mesmo rigor que se justificaria em relação a denominações inteiramente arbitrárias. No que toca, principalmente, aos produtos farmacêuticos, uma relativa semelhança é inevitável e injusto seria o rigor de apreciação nesses casos, sob pena de se tolher a liberdade de comércio de um concorrente em favor de outro. Se o comerciante adota marcas desse gênero, por lhe parecer útil e vantajoso indicar a qualidade essencial do produto ou a sua composição, deve suportar, como ônus correspondente a essa vantagem, a relativa semelhança de outras marcas com as suas. – g.n.

Portanto, especificamente no presente caso, o semelhança entre os produtos não tem o condão de impedir o registro da marca da recorrida.

4. Possibilidade de confusão ou de associação no público consumidor:

Não sendo o caso de dupla identidade, mostra-se imprescindível a aferição, no caso concreto, da possibilidade de confusão ou de associação no público consumidor, cujo ônus da prova era, nos termos do art. 373, I, do CPC, da autora, ora recorrente.

Note-se que, a este respeito, o Tribunal de origem consignou que não há, nos autos, elementos bastantes para se concluir pela possibilidade de confusão ou de associação, *verbis* (e-STJ fls. 279):

Pelo que se vê, há possibilidade de convivência entre as marcas em tela, ficando afastada a possibilidade de confusão para o público consumidor, haja vista que não há elementos que permitam concluir que o público poderia ser levado a uma associação equivocada quanto à origem dos produtos ou serviços ou ter a impressão de que se trata de uma aparente família de marcas. – g.n.

A recorrente, instada a se manifestar sobre as provas que desejava produzir, requereu o julgamento antecipado do mérito, presumindo que a possibilidade de confusão ou de associação decorreria diretamente da semelhança entre as marcas e entre os produtos, o que, no entanto, não é verdade, sobretudo em casos como o

presente, em que uma marca evocativa busca impedir o registro de outra marca também evocativa.

A possibilidade de confusão ou de associação deve ser objeto de prova, produzida, por exemplo, por meio de pesquisas de mercado ou de laudos periciais que demonstrem que, especificamente no caso concreto, a convivência entre os signos não seria possível, o que não foi realizado.

Note-se que a alteração do entendimento a que chegou o Tribunal de origem, para se concluir que pela possibilidade de confusão ou de associação no público consumidor, demandaria o reexame das provas constantes dos autos, o que não se mostra possível nesta instância especial, à luz da Súmula 7/STJ.

Ressalto que, em casos semelhantes, envolvendo marcas evocativas de produtos farmacêuticos, este Superior Tribunal já teve a oportunidade de afirmar a inexistência de confusão ou de associação indevida no público consumidor.

Confirmam-se, a este respeito, os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA CUMULADA COM ABSTENÇÃO DO USO E INDENIZAÇÃO. NOMECLATURA. COMPOSIÇÃO DO MEDICAMENTO. MARCA EVOCATIVA. CUNHO FRACO. CONVIVÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, marcas compostas por elementos descritivos, evocativos ou sugestivos podem ser obrigadas a coexistir com outras de denominação semelhante (Precedentes).

2. No caso dos autos, a semelhança entre os nomes das marcas "NEBACIMED" e "NEBACETIN" decorre do fato de que o início de suas denominações advém da reunião dos prefixos de seus princípios ativos "Sulfato de NEomicina" e "BACitracina Zíncica". Portanto, pode-se afirmar que se trata de nomenclaturas sugestivas de sua composição, o que caracteriza a marca como de cunho fraco, tendo em vista ser desprovida de originalidade.

3. "A questão acerca da confusão ou associação de marcas deve ser analisada, em regra, sob a perspectiva do homem médio (homo medius), ou

seja, naquilo que o magistrado imagina da figura do ser humano dotado de inteligência e perspicácia inerente à maioria das pessoas integrantes da sociedade" (REsp 1336164/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019).

4. Não obstante a semelhança no início da nomenclatura, a escrita e a fonética se diferenciam em razão dos sufixos "CETIN" e "CIMED", ocasionando uma sonoridade perceptivelmente distinta entre ambas, o que dificulta a indução do homem médio a erro.

5. Considerando não ser a fabricante do "NEBACETIN" proprietária exclusiva dos prefixos que compõem os nomes dos princípios ativos do medicamento, tampouco havendo circunstância real apta a ensejar erro por parte do público consumidor, deve ser mantido o registro no INPI da marca "NEBACIMED".

6. Recurso especial provido para julgar improcedente a ação de nulidade de registro de marca, cumulada com pedido de abstenção de uso e de indenização.

(REsp 1848654/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/06/2021) – g.n.

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO PELO INPI QUANTO AO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REGISTRO MARCÁRIO DE MEDICAMENTO POR AVENTADA SEMELHANÇA NA UTILIZAÇÃO DE RADICAIS QUE COMPÕEM MARCA ANTERIORMENTE REGISTRADA - MAGISTRADO A QUO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO - TRIBUNAL QUE, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR MAIORIA, ACOLHEU O PLEITO E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO - DELIBERAÇÃO REFORMADA EM SEDE DE EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS, POR MAIORIA - IRRESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO AUTOR, INVOCANDO A INEXISTÊNCIA DE COLIDÊNCIA ENTRE OS PRODUTOS POR CONTEREM SUFICIENTE FORMA DISTINTIVA, A AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E DESVIO DE CLIENTELA, A INOCORRÊNCIA DE CONFUSÃO AOS CONSUMIDORES E A IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSIVIDADE ATINENTE À MARCA EVOCATIVA Hipótese: Cinge-se a controvérsia em aferir a registrabilidade, ou não, junto ao INPI, da marca nominativa SINASTACOR, diante da aventada colidência com a marca anteriormente registrada SINASCOR, de titularidade de outro laboratório farmacêutico.

1. Para configurar eventual violação de marca anteriormente registrada, afigura-se imprescindível que o uso dos sinais distintivos impugnados possa ensejar concorrência desleal, desvio de clientela e causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da marca

supostamente infringida. Precedentes.

2. Consoante entendimento desta Corte Superior, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes. Precedentes.

3. Na hipótese, os radicais "SINVAS" e "COR", que compõem a marca SINVASCOR, não são apropriáveis, de modo exclusivo, quando utilizados separadamente, mas apenas quanto ao todo da marca nominativa, uma vez que o primeiro é designativo do componente ativo principal do produto farmacológico (sinvastatina) e o segundo atinente ao órgão do corpo humano ao qual se destina a finalidade terapêutica do medicamento (coração), sendo esse modo de designação de fármacos prática comum na indústria farmacêutica.

4. Inviável afirmar que as nomenclaturas "SINVASCOR" e "SINVASTACOR", apesar de possuírem certa semelhança, não apenas de escrita, mas também de fonética, possam causar equívoco ou incerteza ao consumidor, dada a absoluta distinção entre as embalagens dos produtos, de só serem vendidos mediante prescrição de profissionais qualificados da área de saúde e de já coexistirem no mercado há mais de duas décadas.

5. Assim, em que pese a existência de registro marcário antecedente, não é possível admitir a apropriação em caráter exclusivo de radicais ou afixos que remetam, total ou parcialmente, ao princípio ativo de qualquer medicamento, ou órgão do corpo humano, sob pena de concessão de monopólio reprovável, de uso de expressões que a todos interessa por seu caráter descritivo, associando o produto à finalidade terapêutica.

6. Recurso especial provido.

(REsp 1908170/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 18/12/2020) – g.n.

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. REGISTRO DE MARCA. NOME QUE INDICA A NATUREZA E A DESTINAÇÃO DO PRODUTO. TERMO EVOCATIVO. PÚBLICO ALVO DISTINTO. POSSIBILIDADE DE CONVÍVIO NO MERCADO DE CONSUMO. ENTENDIMENTO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É entendimento desta Corte Superior que marcas tidas como fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes (AgInt no REsp nº 1.281.282/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe 29/6/2018).

3. Na espécie, o termo "NUTRI" contido nas marcas NUTRIPORT e NUTRISPORT designa a natureza do produto, ou seja, deve ser considerado evocativo, comum a todos os demais alimentos destinados à nutrição, razão pela qual a semelhança entre os nomes não é suficiente para se impedir o registro das marcas.

4. Não ficou comprovada que a marca NUTRISPORT possui distintividade significativa pelo uso continuado e massivo do produto ou do serviço, capaz de lhe garantir exclusividade, além disso, ela é destinada à nutrição esportiva; quanto a outra, NUTRIPORT, é voltada para o uso clínico.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1395389/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 11/05/2020) – g.n.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

Considerando que o Tribunal de origem fixou a verba honorária em 15% sobre o valor atualizado da causa, majoro os honorários devidos para 18%, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

É o voto.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2019/0045821-9

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.845.508 / RJ

Números Origem: 01309498920134025101 201351011309494

PAUTA: 07/06/2022

JULGADO: 07/06/2022

Relator

Exmo. Sr. Ministro **PAULO DE TARSO SANSEVERINO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADOS : JACQUES LABRUNIE - RJ055594
JOÃO VIEIRA DA CUNHA - RJ127926
VICENTE DE MOURA ROSENFELD - SP286838
JADDY MARIA ALVES PEREIRA MESSIAS - SP400938
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO : GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADOS : AUGUSTO CÉSAR ROCHA VENTURA - GO012539
SAMUEL MARTINS GONÇALVES - GO017385
RODRIGO GONÇALVES MONTALVÃO - GO023441
ROGÉRIO SANTOS BEZE - RJ113058
MARIANA GONÇALVES ALBUQUERQUE - GO045796

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

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr. JOÃO VIEIRA DA CUNHA, pela parte RECORRENTE: SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA

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, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente), Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54251615512943516192@ 2019/0045821-9 - REsp 1845508